



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

Référence : 2015 COMC 72
Date de la décision : 2015-04-15
TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45 engagée à
la demande de Sim & McBurney, visant l'enregistrement
n° LMC663,238 de la marque de commerce MILK &
HONEY au nom de Pure & Simple Clothing Inc.**

[1] Le 2 avril 2013, à la demande de Sim & McBurney (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 Pure & Simple Clothing Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l'enregistrement n° LMC663,238 de la marque de commerce MILK & HONEY (la Marque).

[2] Bien que la Marque ait, à l'origine, été enregistrée en liaison avec un large éventail de vêtements et des services de vente connexes, après l'envoi de l'avis et juste avant la tenue de l'audience, la Propriétaire a modifié l'enregistrement de son plein gré. La Marque est maintenant enregistrée en liaison avec les produits et services suivants :

[TRADUCTION]

PRODUITS

Vêtements pour femmes et pour filles, nommément chemises, pantalons, blazers, vestes, gilets, jupes, shorts, jeans, chandails, tee-shirts, sous-vêtements, dessous, lingerie, culottes, bonneterie, cache-corsets et vêtements de nuit, ainsi que tous les accessoires, nommément ceintures, chaussettes, casquettes et chapeaux.

SERVICES

Vente de vêtements pour femmes et pour filles, nommément chemises, pantalons, blazers, vestes, gilets, jupes, shorts, jeans, chandails, tee-shirts, sous-vêtements, dessous,

lingerie, culottes, bonneterie, cache-corsets et vêtements de nuit, ainsi que tous les accessoires, nommément ceintures, chaussettes, casquettes et chapeaux.

[3] L'avis exigeait que la Propriétaire fournisse une preuve établissant que la Marque a été employée au Canada en liaison avec chacun des produits et services décrits dans l'enregistrement à un moment quelconque entre le 2 avril 2010 et le 2 avril 2013. Si la Marque n'avait pas été ainsi employée, 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] Les définitions pertinentes d'emploi en liaison avec des produits et des services sont énoncées aux articles 4(1) et 4(2) de la Loi, lesquels sont libellés comme suit :

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 colis 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.

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

[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 qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co Ltd c Registrare des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst)], il n'en faut pas moins produire des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits et services décrits dans l'enregistrement au cours de la période pertinente. En ce qui concerne les services, la présentation de la marque dans l'annonce des services est suffisante pour satisfaire aux exigences de l'article 4(2), du moment que le propriétaire de la marque de commerce offre et est prêt à exécuter les services au Canada [*Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co* (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)].

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Ted Rozenwald, président de la Propriétaire, souscrit le 17 octobre 2013. Ni l'une ni l'autre des parties n'a produit

d'observations écrites, mais les parties étaient toutes deux représentées à l'audience qui a été tenue le 15 décembre 2014.

La preuve de la Propriétaire

[7] Dans son affidavit, M. Rozenwald atteste que la Propriétaire et sa licenciée, Manhattan International Trade Inc., exploitent une entreprise de vêtements de mode à Montréal. Il explique que, depuis 2005, une entente verbale existe entre la Propriétaire et Manhattan en vertu de laquelle la Propriétaire accorde à Manhattan le droit d'employer la Marque en liaison avec les produits et services visés par l'enregistrement. Il atteste que la Marque figurait sur les étiquettes imprimées ou brodées sur les vêtements ou sur les étiquettes apposées ou gravées sur les produits. Ainsi, il atteste que la Marque était présentée sur les produits au moment du transfert aux clients de Manhattan.

[8] À l'appui, des copies de spécimens d'étiquettes qui, M. Rozenwald atteste-t-il, étaient apposées aux articles vestimentaires de Manhattan sont jointes comme Pièce TR-2 à l'affidavit. Les étiquettes arborent la Marque, et la pièce comprend des photographies de chemises et de robes représentatives montrant les étiquettes cousues ou imprimées directement sur les produits.

[9] Bien que non clairement mentionnée dans son affidavit, la Pièce TR-2 comprend un document de 14 pages intitulé « Spring 2011 Ladies Delivery Jan 7 – Sep 10, 2010 » (« Livraison pour dames du printemps 2011 - 7 janv. – 10 sept. 2010 ») montrant des dessins et des photographies de divers articles vestimentaires pour « dames ». Bien que le document semble être une sorte de catalogue, M. Rozenwald ne fait aucune déclaration à propos de la distribution du document aux clients au cours de la période pertinente.

[10] En ce qui concerne les transferts pendant la période pertinente, M. Rozenwald fournit la preuve de 23 ventes faites au magasin de détail Winners dans la Pièce TR-3. À cet égard, il fournit divers documents, du bon de commande initial rempli par Manhattan à l'intention de son fournisseur en Chine à la facture finale de Manhattan à Winners. Toutes les factures ont été émises pendant la période pertinente et documentent des ventes de divers styles de robes, de hauts et de jeans en « denim » en diverses quantités.

[11] M. Rozenwald affirme également que Manhattan a employé la Marque sur son site Web, au *www.manhattaninc.com*, au cours de la période pertinente. Il atteste que la Marque [TRADUCTION] « figure sur divers articles comme exemples des marchandises énoncées dans l'enregistrement » et affirme que la Pièce TR-4 se compose de [TRADUCTION] « copies des pages apparaissant sur le site Web de Manhattan auxquelles les clients de Manhattan ont accédé et qu'ils ont employées ». Cependant, la Pièce TR-4 se compose seulement de la page d'accueil du site Web. Si la Marque y figure bien, les seuls articles vestimentaires figurant sur la page fournie sont des hauts pour femmes.

Analyse

[12] Outre les affirmations générales de M. Rozenwald, il n'y a rien dans la preuve qui démontre que Manhattan a vendu des vêtements pour filles en liaison avec la Marque au cours de la période pertinente. De plus, je ne dispose d'aucun élément de preuve indiquant que Manhattan a vendu l'un ou l'autre des « accessoires » visés par l'enregistrement. Toutes les pièces se rapportent seulement à des vêtements pour femmes et à leur vente.

[13] À l'audience, la Propriétaire a soutenu que la différence entre les vêtements pour « femmes » et les vêtements pour « filles » est floue. Cependant, la preuve n'étaye nullement cette allégation. En tout état de cause, comme elle a fait une distinction entre les « vêtements pour femmes » et les « vêtements pour filles » dans l'état déclaratif des produits, il incombait en conséquence à la Propriétaire de produire une preuve relative aux « vêtements pour filles » [voir *John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co et al* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF); *Sharp Kabushiki c 88766 Canada Inc* (1997), 72 CPR (3d) 195 (CF 1^{re} inst.)].

[14] De même, à l'audience, la Propriétaire a soutenu que les autres vêtements et accessoires, qui ne figurent pas dans les pièces, feraient normalement partie de toute « collection » de mode. La Propriétaire a soutenu qu'on devrait conclure que ces produits faisaient partie de la collection Milk & Honey en l'espèce. Encore une fois, cependant, la preuve n'étaye nullement cette allégation. La plupart des ventes présentées dans la Pièce TR-4 semblent se rapporter à des articles vestimentaires particuliers, plutôt qu'à des collections ou à des ensembles d'articles. De plus, si le catalogue de 14 pages de la Pièce TR-2 est destiné à présenter une collection en

particulier, je souligne qu'il ne comporte même pas tous les produits visés par l'enregistrement ni aucun des accessoires visés par l'enregistrement.

[15] En tout état de cause, même si je devais admettre que Manhattan a offert une collection composée d'un large éventail de vêtements et d'accessoires, ceci ne suffit pas à démontrer que les produits étaient offerts en vente au Canada au cours de la période pertinente. Une certaine preuve que des transferts ont eu lieu dans la pratique normale du commerce est requise.

Malheureusement, M. Rozenwald ne fait aucune déclaration à propos des volumes de vente de l'un ou l'autre des produits et ne déclare pas clairement quels sont les vêtements pour femmes visés par l'enregistrement qui étaient offerts en vente ou ont réellement été vendus au cours de la période pertinente. En conséquence, la seule preuve que des ventes et des transferts ont eu lieu se trouve dans la Pièce TR-4, qui se limite à certains des produits visés par l'enregistrement seulement.

[16] Comme je l'ai déjà souligné, la preuve de transferts réels présentée dans la Pièce TR-4 se limite aux chemises, robes et jeans pour « dames ». Bien que la moitié des ventes présentées se rapportent à des « robes », ce produit ne fait pas partie des produits énumérés dans l'enregistrement. Cependant, j'estime qu'au moins un des styles de « robes » présentés dans la Pièce TR-4 pourrait aussi être considéré comme une « jupe »; d'ailleurs, à l'audience, la Partie requérante a soutenu que, au mieux, la Propriétaire a démontré des ventes en liaison avec des [TRADUCTION] « chemises, jeans et jupes » seulement. En ce qui concerne l'état déclaratif des produits, je suis d'accord avec cette appréciation de la preuve.

[17] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque uniquement en liaison avec les produits suivants au sens des articles 4 et 45 de la Loi

[TRADUCTION] : « vêtements pour femmes, nommément chemises, jupes [et] jeans ». Comme la Propriétaire n'a produit aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

Emploi de la Marque en liaison avec les Services

[18] En ce qui concerne les services visés par l'enregistrement, la Partie requérante a soutenu que la preuve ne démontre pas l'emploi de la Marque en liaison avec « la vente de » vêtements

pour femmes, en partie parce que Manhattan n'est pas une détaillante pour des tiers, mais est plutôt une fabricante ou une grossiste. Il découle implicitement de cette observation que l'enregistrement ne doit pas être maintenu autant pour les « vêtements pour femmes » que pour la « vente de vêtements pour femmes », comme toute vente est simplement accessoire à l'acheminement des produits sur le marché.

[19] Cependant, on doit donner aux services une interprétation large, et rien dans l'article 4(2) ne limite les services à ceux qui sont offerts de manière indépendante au public ou qui ne sont pas accessoires ou reliés aux produits [tel qu'établi dans *Gesco Industries Inc c Sim & McBurney* (2000), 9 CPR (4th) 480 (CAF)]. Si l'on peut mieux comprendre que la Propriétaire emploie la Marque en liaison avec les produits, elle offre aussi un service par la vente de ces produits. En l'espèce, il existe une preuve qu'il y a eu des ventes, et l'enregistrement en l'espèce ne se limite pas à une forme de vente en particulier, comme la « vente en gros » ou « au détail ». Ainsi, les membres du public, compris en l'espèce au sens large pour inclure le magasin de détail Winners, tirent profit de ces services de vente offerts en liaison avec la Marque.

[20] En tout état de cause, la preuve en l'espèce ne se limite pas totalement à la présentation de la Marque sur des produits en particulier; la Marque figure aussi sur le site Web de Manhattan auquel, M. Rozenwald atteste-t-il, les clients de Manhattan ont accédé et qui l'ont employé. Cependant, comme je l'ai déjà souligné, le site Web présente au mieux des « chemises » annoncées en liaison avec la Marque, et M. Rozenwald ne fournit aucun détail à propos de la distribution du document de 14 pages présenté dans la Pièce TR-2. En l'absence de détails supplémentaires à propos des produits qui ont réellement été annoncés aux clients potentiels, il convient de modifier l'état déclaratif des services pour ne retenir que les produits pour lesquels la Propriétaire a fourni une preuve réelle que des ventes ont été faites au cours de la période pertinente.

[21] En conséquence, j'estime que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les services « vente de vêtements pour femmes, nommément chemises, jupes [et] jeans » seulement. Comme la Propriétaire n'a produit aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

Décision

[22] Compte tenu de tout ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera modifié de manière à radier les éléments suivants de l'état déclaratif des produits et de l'état déclaratif des services [TRADUCTION] : « ... et pour filles ... pantalons, blazers, vestes, gilets, ... shorts, ... chandails, tee-shirts, sous-vêtements, dessous, lingerie, culottes, bonneterie, cache-corsets et vêtements de nuit, ainsi que tous les accessoires, nommément ceintures, chaussettes, casquettes et chapeaux ».

[23] L'état déclaratif des produits modifié sera libellé comme suit [TRADUCTION] : « vêtements pour femmes, nommément chemises, jupes et jeans ».

[24] L'état déclaratif des services modifié sera libellé comme suit [TRADUCTION] : « vente de vêtements pour femmes, nommément chemises, jupes et jeans ».

Andrew Bene
Agent d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Héту, trad.