

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : SNOB CLUB
NUMÉRO D'ENREGISTREMENT : TMA430321

Le 26 avril 2006, à la demande de Paris & Italia Inc. (la « partie requérante »), le registraire a donné l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), à la Société de Commerce Acadex Inc./Acadex Trading Inc. (« Acadex Trading »), la propriétaire inscrite de la marque de commerce SNOB CLUB (la « Marque »), certificat d'enregistrement n° TMA430321, en liaison avec : robes de chambre, sorties de bain, robes de nuit, sous-vêtements, sauts-de-lit (négligés), peignoirs (déshabillés), gaines, soutiens-gorge, pyjamas, chemises de nuit à manches courtes et à manches longues (les « Marchandises »).

Suivant l'avis, Acadex Trading est tenue d'établir que la Marque a été employée au Canada en liaison avec chacune des Marchandises à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle 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 26 avril 2003 et se termine le 26 avril 2006 (la « période pertinente »).

En réponse à l'avis du registraire, la propriétaire inscrite de la marque a produit deux affidavits de Michael Khouri, le premier daté du 25 octobre 2006 et le deuxième du 9 février 2007. Seule la propriétaire inscrite a produit un plaidoyer écrit et seule la partie requérante a demandé une audience à laquelle elle a été la seule à se présenter.

M. Khouri est le président de Acadex Trading. La propriétaire inscrite de la Marque est une entreprise de fabrication, importation et distribution des vêtements de dessous pour hommes et femmes. Le souscripteur d'affidavit déclare dans son premier affidavit que la Marque a été employée en liaison avec chacune des Marchandises [TRADUCTION] « pendant les trois dernières années ». À l'appui de cette affirmation, il a produit en preuve un catalogue qui avait été distribué au Canada [TRADUCTION] « au cours des trois (3) dernières années ». Je souligne que dans le catalogue on se réfère à Acadex Inc. et non pas à Acadex Trading. Il soutient que l'emploi de la Marque est attesté dans le catalogue pour robes de chambre, sorties de bain, robes de nuit, sous-vêtements, sauts-de-lit (négligés), soutiens-gorge, pyjamas, chemises de nuit à manches courtes et à manches longues et indique dans son affidavit le numéro de la page où ces marchandises sont illustrées. Toutefois, il ne fait pas référence dans son affidavit aux peignoirs (deshabillés) et aux gaines. Il déclare que chacune des Marchandises illustrées dans le catalogue a été vendue et distribuée au Canada [TRADUCTION] « au cours des trois (3) dernières années ».

Il a produit en preuve un emballage de sous-vêtement pour homme. La marque qui est apposée sur l'emballage est CLUB SNOB et non pas la Marque. Il affirme que le sous-vêtement a été vendu dans cet emballage [TRADUCTION] « au cours des trois (3) dernières années ». Il y a aussi une étiquette volante qui porte la marque CLUB SNOB et sur laquelle on trouve une référence à Acadex Inc et non pas à Acadex Trading. Enfin, il a produit en preuve un autocollant et une étiquette portant la marque de commerce CLUB SNOB.

En ce qui concerne la question de la marque de commerce employée, à savoir CLUB SNOB par opposition à SNOB CLUB, je ne considère pas cette contradiction déterminante à l'égard de la propriétaire inscrite. Je suis d'avis que tout emploi du nom CLUB SNOB constitue une variation infime du nom de la Marque [voir *Promafil Canada Ltd. c. Munsingwear Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 59].

Il affirme que chacune des Marchandises portant la Marque a été vendue et distribuée au Canada [TRADUCTION] « au cours des trois (3) dernières années » munie de cette étiquette volante et de cet autocollant. Le deuxième affidavit a été simplement produit afin de fournir l'étiquette portant la Marque puisqu'elle n'avait pas été jointe comme pièce au premier affidavit. Le souscripteur d'affidavit emploie une fois de plus les mêmes termes et déclare que les Marchandises vendues et distribuées au Canada [TRADUCTION] « au cours des trois (3) dernières années » portaient l'étiquette en question.

Il ressort clairement des éléments de preuve susmentionnés que Acadex Trading n'a pas employé la Marque au sens de l'article 4 de la Loi en liaison avec chacune des Marchandises au cours de la période pertinente. Il n'existe aucune preuve de l'emploi de la Marque par Acadex Trading en liaison avec peignoirs (deshabillés) et gaines. Aucune circonstance spéciale n'a été invoquée afin de justifier le défaut d'emploi. Par conséquent, le certificat d'enregistrement devrait au moins être modifié afin de supprimer de telles marchandises de la série des Marchandises.

Dans l'arrêt *Performance Apparel Corp. c. Uvex Tokyo Canada Ltd.* (2004), 31 C.P.R. (4th) 270 (C.F. 1^{re} inst.), monsieur le juge Russel a déclaré ce qui suit :

L'objet de l'article 45 est de débarrasser le registre du « bois mort ». La simple affirmation par le propriétaire de l'emploi de sa marque de commerce ne suffit pas et le propriétaire doit indiquer quand et où la marque a été employée. Également, nous devons maintenir le sens des proportions et éviter la preuve surabondante. Le genre de preuve exigée varie d'une affaire à l'autre, en fonction d'une gamme de facteurs tels que la nature du commerce et les pratiques commerciales du propriétaire de la marque de commerce.

La partie requérante soutient que par les termes [TRADUCTION] « au cours des trois (3) dernières années » ou [TRADUCTION] « pendant les trois (3) dernières années » le souscripteur d'affidavit renvoie à une période située à l'intérieur et à l'extérieur de la période pertinente, étant donné que l'affidavit le plus récent a été signé le 25 octobre 2006. Donc, les termes employés dans l'affidavit renvoient à la période qui commence le 25 octobre 2003 et se termine le 25 octobre 2006. Par conséquent, la période allant du 26 avril 2006 au 25 octobre 2006 se situe à l'extérieur de la période pertinente.

Dans l'arrêt *Grapha-Holding AG c. Illinois Tool Works Inc.* (2008), 68 C.P.R. (4th) 180

(C.F 1^{re} inst.), monsieur le juge Beaudry a déclaré ce qui suit :

De plus, la mention de l'emploi à des dates qui sont comprises à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de la période pertinente ne constitue pas une preuve claire parce qu'on ne peut pas déterminer s'il y a eu emploi au cours de la période pertinente. Le juge Pinard a souligné ce point dans *88766 Canada Inc. c. Monte Carlo Restaurant Ltd.*, 2007 CF 1174, 63 C.P.R. (4th) 391, au paragraphe 9 :

La demanderesse prétend que l'affidavit de monsieur Galli n'établit pas l'emploi de la marque pour la période pertinente, et ce, en regard tant des services que des marchandises concernées. Je suis du même avis. La seule période établie par l'affidavit, à cet égard, est l'affirmation de monsieur Galli voulant que les circulaires aient été distribuées dans les derniers cinq ans. Or, la période pertinente est celle des derniers trois ans. Il n'y a aucune preuve qui démontre que les circulaires ont été distribuées durant cette dernière période.
[...]

Par conséquent, il se peut fort bien que Acadex Trading ait employé la Marque seulement en liaison avec quelques Marchandises au cours des trois (3) dernières années précédant le moment de la signature de son affidavit, mais après la période pertinente sans fournir des raisons susceptibles d'être considérées comme des circonstances spéciales. De plus, le souscripteur d'affidavit se fonde fortement sur le catalogue et l'étiquette volante afin de justifier son allégation d'emploi de la Marque en liaison avec certaines des Marchandises. Comme il a été déjà indiqué, ces pièces renvoient à Acadex Inc et non pas à la propriétaire inscrite. Il n'y a aucun élément de preuve qui établisse que Acadex Inc. détient une licence de la propriétaire inscrite ou de son prédécesseur en titre.

Dans la décision *Plough (Canada) Limited c. Aerosol Fillers Inc.*, [1981] 1 C.F. 679 (C.A.F.), la Cour a indiqué qu'il faut également examiner ce que l'affidavit ne renferme pas, à savoir l'absence des factures et des chiffres d'affaires. Je suis parfaitement conscient que la propriétaire inscrite n'est pas tenue de présenter des chiffres d'affaires ni des spécimens de factures établies au cours de la période pertinente pour s'acquitter du fardeau de preuve qui lui incombe, mais, en l'espèce, cela aurait certainement éliminé l'ambiguïté créée à l'égard de l'emploi de la Marque par Acadex Trading au cours de la période pertinente.

Conclusion

La propriétaire inscrite n'a pas établi l'emploi de la Marque au Canada au sens de l'article 4 de la Loi, au cours de la période pertinente en liaison avec les Marchandises. En outre, elle n'a fourni aucun fait qui puisse être considéré comme circonstance spéciale expliquant le défaut d'emploi

de la Marque au cours de la période pertinente au sens du paragraphe 45(3) de la Loi. Compte tenu des circonstances, je n'ai d'autre choix que de radier du registre l'enregistrement n° TMA430321.

Le tout, conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À BOUCHERVILLE (QUEBEC), LE 9 DÉCEMBRE 2008.

Jean Carrière

Membre de la Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme
Semra Denise Omer