



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

Référence : 2015 COMC 81
Date de la décision : 2015-04-28
TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45, engagée à
la demande de Method Law, visant l'enregistrement
n° LMC659,073 de la marque de commerce JOSEPH A.
QU'EST-CE QUE C'EST SILK? au nom de Joseph A
Company LLC**

[1] Cette décision se rapporte à une procédure de radiation sommaire en ce qui concerne l'enregistrement n° LMC659,073 de la marque de commerce JOSEPH A. QU'EST-CE QUE C'EST SILK?, appartenant présentement à Joseph A Company LLC.

[2] La marque de commerce en l'espèce est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants :

[TRADUCTION]

Vêtements pour femmes, nommément, chandails, tee-shirts, chemisiers, gilets, caleçons, pantalons, pantalons sport, shorts, survêtements, robes, jupes, vestes et manteaux fabriqués entièrement ou partiellement, mais de façon appréciable, en soie.

[3] Pour les raisons exposées ci-après, je conclus que l'enregistrement doit être maintenu en partie, en ce qui concerne les produits [TRADUCTION] « vêtements pour femmes, nommément, chandails, gilets ».

La procédure

[4] Le 21 février 2013, à la demande de Method Law (la Partie requérante), un avis a été donné en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à X.E.S. NY Ltd. (XES), l'entité qui, à cette date, était inscrite comme la propriétaire de l'enregistrement dans le registre des marques de commerce.

[5] L'avis enjoignait à la propriétaire inscrite de fournir une preuve démontrant qu'elle a employé la marque de commerce JOSEPH A. QU'EST-CE QUE C'EST SILK? (la Marque) au Canada à un moment quelconque entre le 21 février 2010 et le 21 février 2013 (la période pertinente) en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement. Dans le cas où la Marque n'aurait pas été employée, la propriétaire inscrite devait fournir une preuve établissant la date du dernier emploi de la Marque et les raisons du défaut d'emploi depuis cette date.

[6] Subséquemment à la signification des avis prévus à l'article 45, une cession de la Marque de XES à Joseph A Holdings LLC (JAH) a été produite auprès du registraire, en plus d'un certificat de fusionnement de JAH avec Joseph A Company LLC sous le nom Joseph A Company LLC (JAC). La cession et le certificat de fusionnement ont été versés au dossier du registraire le 31 janvier 2014 et inscrits au registre le 12 février 2014. La date d'entrée en vigueur de la cession est inscrite comme le 31 janvier 2008 et la fusion subséquente est datée du 30 décembre 2011. Les deux dates seront discutées plus en détail ci-dessous.

[7] En l'espèce, l'emploi de la Marque en liaison avec les produits pertinents est régi par l'article 4(1) de la Loi, lequel est libellé comme suit :

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 emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu'un avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[8] Bien que le critère pour établir l'emploi dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 soit peu exigeant [*Cinnabon, Inc c Yoo-Hoo of Florida Corp* (1998), 82 CPR (3d) 513 (CAF)], il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la

marque de commerce a été employée en liaison avec les produits spécifiés dans l'enregistrement pendant la période pertinente. Une simple affirmation d'emploi n'est pas suffisante et toute ambiguïté dans la preuve doit être interprétée à l'encontre du propriétaire inscrit [voir *Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)].

[9] En réponse à l'avis du registraire, JAC a produit l'affidavit de Manu Mirchandani, souscrit le 23 septembre 2013, avec les pièces A à L.

[10] Les parties ont toutes deux produit des observations écrites et étaient toutes deux représentées à une audience.

La preuve

[11] Dans son affidavit, M. Mirchandani indique qu'il est le vice-président et directeur financier de JAC. Il déclare que JAC est l'utilisateur actuel de la Marque et que, depuis 2011, JAC exerce des activités dans le domaine de la fabrication, la commercialisation, la vente et la distribution de vêtements pour femmes, nommément des chandails et des gilets. Je remarque, cependant, qu'il ne fait pas d'assertion équivalente pour les autres produits spécifiés dans l'enregistrement.

[12] M. Mirchandani déclare que le 30 décembre 2011, Joseph A. Holdings LLC (JAH), l'ancienne propriétaire de l'inscription de la Marque, avec une autre société affiliée, ont fusionné avec JAC, avec JAC comme société survivante. Il déclare ensuite que JAC et JAH ont commercialisé, vendu et distribué les vêtements pour femmes susmentionnés au Canada en liaison avec la Marque depuis au moins aussi tôt que 2009.

[13] Plus particulièrement, M. Mirchandani indique que JAC et son prédécesseur JAH, vend et distribue, et a vendu et distribué, des produits sous la Marque à des points de vente au détail à travers le Canada, incluant Winners Apparel Ltd., La Maison Simons Inc., Les Magasins J.L. Taylor Inc. et Beyond the Rack Enterprises Inc. À l'appui, il joint les pièces A à H, qui, déclare-t-il, sont des factures et des bons de commande représentatifs concernant les produits de marque JOSEPH A., datant de 2009 à 2013.

[14] M. Mirchandani déclare que de 2011 à aujourd'hui, JAC a enregistré des revenus de plus de 2,5 M\$ de ventes au Canada de produits arborant la Marque. Également à l'appui, il produit un tableau du chiffre d'affaires annuel de JAC au Canada depuis 2011 pour les produits arborant la Marque.

[15] En ce qui concerne la façon dont la Marque est liée aux produits, M. Mirchandani déclare que JAC appose la Marque sur tous ses produits de marque JOSEPH A. Plus particulièrement, il atteste que la Marque est apposée sur ces produits par des étiquettes et des étiquettes volantes arborant la Marque. À l'appui, il fournit en pièces I à K, des photographies de produits représentatifs et des photographies des étiquettes et étiquettes volantes correspondantes. Les photographies sont d'un chandail, d'un débardeur et d'un tricot. M. Mirchandani déclare qu'on lui a dit et qu'il croit que les produits présentés dans les pièces susmentionnées ont été vendus dans le grand magasin Winners de Toronto. Il joint une copie d'un reçu concernant une telle vente en pièce L. Le reçu est daté du 23 avril 2013 et est pour la vente de trois chandails.

[16] M. Mirchandani conclut ensuite son affidavit en attestant que la Marque était employée au cours de la période pertinente et continue d'être employée dans la pratique normale du commerce au Canada en liaison avec des vêtements pour femmes, nommément des chandails et des gilets. De nouveau, je remarque qu'il ne fait pas valoir l'emploi en liaison avec aucun des autres produits spécifiés dans l'enregistrement.

Résumé des observations présentées et examen

[17] D'emblée, j'aimerais faire remarquer, comme susmentionné, que M. Mirchandani ne fait aucune mention dans son affidavit de produits autres que les [TRADUCTION] « vêtements pour femmes, nommément chandails et gilets ». De plus, aucune des pièces ne fait clairement référence aux autres produits spécifiés dans l'enregistrement, et les observations de JAC se limitent aux produits [TRADUCTION] « vêtements pour femmes, nommément chandails et gilets ». Ainsi, l'examen suivant déterminera si l'emploi de la Marque a été démontré seulement en liaison avec de tels [TRADUCTION] « vêtements pour femmes, nommément chandails et gilets ».

[18] La Partie requérante fait valoir que l'affidavit de M. Mirchandani ne présente aucune preuve que la Marque a déjà été employée au Canada par l'inscrivante, X.E.S.-NY Ltd., ou un

licencié autorisé de l'inscrivante. De plus, fait valoir la Partie requérante, le déposant n'a été démontré aucun lien entre les entités décrites comme JAC et JAH ni aucun lien avec l'inscrivante, XES. Même si le déposant déclare que JAH était l'ancienne propriétaire de l'inscription, M. Mirchandani ne mentionne aucune cession de la Marque de XES à JAH.

[19] De plus, comme la cession se serait produite plusieurs années auparavant, la Partie requérante demande pourquoi la cession n'a pas été expliquée ou produite avec l'affidavit, mais que la cession a été versée au dossier après les observations de la Partie requérante. La Partie requérante fait référence à la décision dans *Star-Kist Foods Inc c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1988), 20 CPR (3d) 46 (CAF), sur la prémisse que la preuve concernant de telles transactions ultérieures à la date de l'avis prévu à l'article 45 doit être considérée avec scepticisme. De plus, fait valoir la Partie requérante, l'affidavit de M. Mirchandini est ambigu sur ce point, puisque JAC est déclaré être un *utilisateur* de la Marque et que l'entête de l'affidavit fait référence à XES en tant que propriétaire de la Marque.

[20] La Partie requérante fait valoir que l'acte de cession n'a pas été produit en preuve et que, quoi qu'il en soit, même s'il pouvait être pris en considération, il est si ambigu que la cession n'est pas valide. À cet égard, la Partie requérante fait valoir que la cession fait référence à une entité inexpliquée qui signe au nom de XES. De plus, la Partie requérante fait valoir que l'acte de cession comporte des incohérences puisque l'individu qui signe au nom de JAH indique que son titre est [TRADUCTION] « gestionnaire de l'unique membre, Tharanco IP Holdings LLC », alors que l'acte notarié joint indique que cet individu est un gestionnaire de JAC, et non de JAH.

[21] En résumé, la Partie requérante fait valoir qu'aucun emploi de la Marque n'a été démontré par la propriétaire, XES, ou un licencié compétent; que l'affidavit n'explique pas entièrement et sans ambiguïté le lien entre XES, JAH et JAC; et que les documents relatifs à la cession versés au dossier après la production des observations écrites sont ambigus au point où la cession devrait être invalidée. Par conséquent, comme aucun emploi de la Marque n'a été démontré par XES ou un licencié compétent, compte tenu de ce qui est susmentionné, la Partie requérante fait valoir que la Marque devrait être radiée pour non-production de preuve d'emploi par la propriétaire inscrite en vertu de l'article 45 de la Loi.

[22] JAC, pour sa part, fait valoir que bien que les actes de cession et de fusionnement aient été versés au dossier du Bureau des marques de commerce après la présentation de la preuve en l'espèce, rien dans la Loi ou dans le *Règlement sur les marques de commerce* n'indique que ce ne peut être fait ainsi. De plus, JAC fait valoir que la chaîne de titres de la Marque est claire et à jour auprès du registraire, et que le registraire a le pouvoir discrétionnaire d'examiner l'état du registre à cet égard [citant *Canadian Association of Blue Cross Plans c American White Cross Laboratories, Inc* 1998 CanLII 18489 (COMC)].

[23] JAC fait également valoir qu'il n'est pas du champ d'application de la procédure prévue à l'article 45 d'examiner la validité de la cession, mais plutôt de simplement établir si l'emploi a été démontré. En l'espèce, fait valoir JAC, l'acte de cession a été produit auprès du registraire confirmant qu'une cession de la Marque de XES à JAH a eu lieu en janvier 2008, et un certificat de fusionnement a également été versé au dossier à l'égard d'une fusion entraînant un changement de nom de la propriétaire inscrite à JAC le 30 décembre 2011. JAC fait valoir que le cessionnaire a le droit d'être inscrit comme propriétaire et qu'une cession avec une vraie date d'entrée en vigueur, comme en l'espèce, est acceptable [citant *Star-Kist*, précitée]. Ainsi, JAC fait valoir que la preuve d'emploi de la Marque par XES n'est pas nécessaire, considérant que la cession et le changement de nom ont été versés au dossier du Bureau des marques de commerce.

[24] Je confirme après examen de la Base de données sur les marques de commerce qu'un changement de titre de la Marque de XES à JAH a été inscrit le 12 février 2014, à l'égard d'une cession qui a eu lieu le 31 janvier 2008. Je confirme de plus qu'un changement de nom de JAH à JAC a également été inscrit à la Base de données le 12 février 2014, à l'égard de la fusion susmentionnée qui a eu lieu le 20 décembre 2011. Bien qu'il existe des précédents permettant de décider de l'impact d'une cession dans une procédure prévue à l'article 45 [suivant *Star-Kist*, précitée], comme l'indique *Cast Iron Soil Pipe Institute c Concourse International Trading Inc* (1988), 19 CPR (3d) 393 (COMC), une fois qu'une cession est inscrite par le registraire, elle doit être acceptée de prime abord.

[25] Quoi qu'il en soit, même s'il est vrai que la cession n'a pas été inscrite auprès du Bureau des marques de commerce avant la date de l'avis prévu à l'article 45, une cession peut être valide même si elle n'est pas inscrite [voir *Philip Morris Inc c Imperial Tobacco Ltd* (1985), 7 CPR (3d)

254 à 267-8 (CF 1^{re} inst); et *White Consolidated Industries, Inc c Beam of Canada Inc* (1991), 39 CPR (3d) 94]. Un successeur en titre peut répondre avec succès à un avis prévu à l'article 45 s'il convainc le registraire qu'il était propriétaire de la marque déposée au cours de la période pertinente. À cet égard, contrairement aux observations de la Partie requérante, je n'estime pas que l'affidavit de M. Mirchandani soit ambigu. M. Mirchandani, même s'il fait référence à JAC comme un utilisateur de la Marque, déclare également clairement que JAC est propriétaire de la Marque, et qu'avant la fusion avec JAC le 31 décembre 2011, JAH était l'ancienne propriétaire de la Marque.

[26] En l'espèce, les observations de M. Mirchandani, avec la réception et l'inscription subséquentes de la cession par le registraire, me portent à conclure que la cession en cause a eu lieu le 31 janvier 2008, mais n'a simplement pas été inscrite à l'époque. Même si je devais examiner les actes de cession et de fusionnement en l'espèce, je remarque que je ne trouve rien dans ces actes qui soit clairement incohérent avec l'affidavit de M. Mirchandani. Par exemple, l'entité inexplicitée contestée par la Partie requérante qui apparaît sur l'acte de cession ne fait que signer au nom de XES et est désignée dans l'acte comme mandataire en vertu d'une certaine procuration. De plus, rien dans cet acte n'indique clairement que la personne signant au nom de JAH n'avait pas le pouvoir de le faire.

[27] Compte tenu de ce qui précède, j'accepte que JAH, maintenant JAC, était la propriétaire de la Marque au cours de la période pertinente aux fins de cette procédure. Je le fais en tenant compte de l'esprit et de l'objet de la procédure prévue à l'article 45, qu'il ne s'agit pas d'une procédure dans laquelle les faits ne peuvent être contestés sans fin, et qu'une telle procédure n'est pas censée prévoir un moyen supplémentaire de contester une marque de commerce en vertu de l'article 57 de la Loi [suivant *Lewis Thomson & Son Ltd c Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 CPR (3d) 483 at 486 (CF 1^{re} inst); et *Meredith & Finlayson c Canada (registraire des marques de commerce)* (1991), 40 CPR (3d) 409 (CAF)]. Par conséquent, j'accepte que tout emploi de la Marque montré par JAH, maintenant JAC, au cours de la période pertinente, soit un emploi par la propriétaire inscrite.

[28] En plus des observations susmentionnées, la Partie requérante fait valoir que l'affidavit de M. Mirchandani n'indique pas si les chandails et les gilets sont entièrement ou partiellement,

mais de façon appréciable, en soie. La Partie requérante fait valoir qu'il s'agit d'une ambiguïté qui doit être tranchée à l'encontre du déposant, et, ainsi, que ces produits doivent être radiés de l'enregistrement.

[29] JAC, pour sa part, fait valoir que l'état déclaratif des produits est libellé de façon telle que le qualificatif [TRADUCTION] « entièrement ou partiellement, mais de façon appréciable, en soie » s'applique seulement aux manteaux et non pas à l'état déclaratif des produits dans son ensemble. Quoiqu'il en soit, fait valoir JAC, le registraire ne doit pas aborder la preuve par une approche trop technique.

[30] En réponse, la Partie requérante fait valoir que le qualificatif [TRADUCTION] « entièrement ou partiellement, mais de façon appréciable, en soie » s'applique à l'état déclaratif des produits dans son ensemble; autrement, la Marque aurait été considérée comme non enregistrable à moins que tous les produits soient fabriqués en soie, puisque l'état déclaratif des produits aurait été trompeur.

[31] Comme l'a fait remarquer la Cour d'appel fédérale dans *Ridout & Maybee LLP c Omega SA* (2005), 43 CPR (4th) 18 (CAF), la validité de l'enregistrement n'est pas contestée dans le cadre d'une procédure prévue à l'article 45. Quoiqu'il en soit, d'après une juste interprétation de l'état déclaratif des produits dans son ensemble, et en l'absence d'un qualificatif libellé plus clairement comme [TRADUCTION] « tous les produits susmentionnés sont fabriqués entièrement ou partiellement, mais de façon appréciable, en soie », j'estime que l'interprétation de l'état déclaratif des produits par JAC est raisonnable. C'est-à-dire que je suis prête à conclure que le qualificatif [TRADUCTION] « fabriqués entièrement ou partiellement, mais de façon appréciable, en soie » dans l'état déclaratif des produits s'applique seulement aux [TRADUCTION] « manteaux ». J'estime que cette interprétation s'accorde davantage avec la jurisprudence qui indique qu'il n'est pas adéquat de s'engager dans une analyse trop méticuleuse de la spécification des produits aux fins de l'article 45 [voir, par exemple, *Loro Piana SPA c Canadian Council of Professional Engineers (CCPE)*, 2009 CF 1096 (CanLII)].

[32] À l'égard de produits décrits comme [TRADUCTION] « chandails et gilets », la preuve démontre clairement que la Marque était apposée sur ces produits par des étiquettes et des étiquettes volantes arborant la Marque (pièces I à K) et que de ventes de ces produits ont été

faites au Canada au cours de la période pertinente (pièces A à H). De plus, M. Mirchandani a fourni d'importants chiffres d'affaires en liaison avec ces produits.

[33] Comme dernière observation, la Partie requérante fait valoir que la preuve porte sur les tricots et les débardeurs, et qu'il n'y a aucune preuve que ces produits s'inscrivent respectivement comme les produits chandails et gilets spécifiés dans l'enregistrement. L'Inscrivante fait valoir de son côté que les tricots entrent dans la catégorie des gilets et que le débardeur en preuve, étant un vêtement sans manches, s'inscrit dans la catégorie des gilets. Je suis d'accord avec l'Inscrivante, après examen de la preuve en l'espèce, que de tels produits s'inscrivent dans les produits spécifiés dans l'enregistrement. En effet, les définitions des termes [TRADUCTION] « tricot » et « gilet », selon le *Canadian Oxford Dictionary* appuient cette interprétation. Se distinguant d'*Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp* (2004), 31 CPR (4th) 270, la cause en l'espèce n'est certainement pas une situation où le passage entre les produits montrés en preuve et les produits spécifiés dans l'enregistrement est si important pour être jugé déraisonnable.

[34] Compte tenu de ce qui précède, j'accepte que l'emploi de la Marque a été montré par la propriétaire inscrite au Canada au cours de la période pertinente en liaison avec les [TRADUCTION] « vêtements pour femmes, nommément, chandails, gilets ». L'emploi n'a pas été démontré à l'égard des autres produits et aucune circonstance spéciale n'a été présentée pour justifier le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec ces produits.

Décision

[35] Par conséquent, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement no LMC659,073 sera modifié afin de radier les produits : [TRADUCTION] « [...], *tee-shirts, chemisiers, [...], caleçons, pantalons, pantalons sport, shorts, survêtements, robes, jupes, vestes et manteaux fabriqués entièrement ou partiellement, mais de façon appréciable, en soie.* »

[36] L'état déclaratif des produits modifié sera libellé comme suit :

[TRADUCTION]

« Vêtements pour femmes, nommément, chandails, gilets ».

Kathryn Barnett
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay, trad.