



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

Référence : 2014 COMC 81
Date de la décision : 2014-04-14

TRADUCTION

DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45 engagée à la demande de Coastal Trademark Services visant l'enregistrement n° LMC722,724 de la marque de commerce CHAPMAN'S au nom d'Edward Chapman Ladies' Shop Limited.

[1] Le 19 avril 2012, à la demande de Coastal Trademark Services (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, c T-13 (la Loi) à Edward Chapman Ladies' Shop Limited (l'Inscrivante), propriétaire inscrit de l'enregistrement n° LMC722,724 pour la marque de commerce CHAPMAN'S (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée aux fins d'emploi en liaison avec les services « vente au détail de vêtements et d'accessoires pour dames ». Conformément au paragraphe 12(2) et à l'article 32 de la Loi, l'enregistrement se limite à la province de la Colombie-Britannique.

[3] L'article 45 de la Loi oblige le propriétaire inscrit de la marque de commerce à indiquer si la marque a été employée au Canada en liaison avec chacun des services que spécifie l'enregistrement 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 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 s'étend du 19 avril 2009 au 19 avril 2012.

[4] La définition pertinente d'« emploi » est énoncée à l'article 4(2) de la Loi :

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] Étant donné la limite relative à l'enregistrement, l'Inscrivante doit établir l'emploi de la Marque dans la province de la Colombie-Britannique.

[6] En réponse à l'avis du Registraire, l'Inscrivante a produit l'affidavit de John Rea, président de l'Inscrivante, assermenté le 28 juin 2012. Les deux parties ont produit des représentations écrites et se sont présentées à une audience.

Questions préliminaires

[7] La Partie requérante a soulevé deux questions préliminaires. La première question est la suivante : au paragraphe 1 de son affidavit, M. Rea atteste qu'il est propriétaire inscrit sous le nom « Edward Chapman's Ladies Shops Ltd », mais il n'explique pas la relation entre son entité et l'Inscrivante.

[8] Toutefois, l'Inscrivante fait valoir que les écarts relèvent d'une erreur typographique et qu'elle n'a jamais eu l'intention de désigner une entité distincte.

[9] Je conviens que, lorsque la preuve est considérée dans son ensemble, cela semble être le cas. En effet, l'Inscrivante est dûment identifiée comme étant « Edward Chapman Ladies' Shop Limited » dans l'intitulé de la cause, dans la partie supérieure de l'affidavit de M. Rea. En outre, les références à l'Inscrivante dans les pièces A et B indiquent clairement que l'affidavit concerne l'emploi de la Marque par l'Inscrivante et non par toute autre entité ayant un nom semblable. Il est bien établi, à cet égard, qu'il ne faut pas écarter pour vice de forme une réponse à l'avis prévu à l'article 45 lorsque la preuve permet de conclure que la marque en cause a été employée [voir *Baume & Mercier SA c. Brown carrying on business as Circle Import* (1985), 4 CPR (3d) 96 (CF 1^{re} inst.) et *Bereskin & Parr c. 3056678 Canada Inc* (2004), 34 CPR (4th) 566 (COMC)].

[10] La deuxième question soulevée par la Partie requérante est la suivante : M. Rea n'indique pas comment il a pris connaissance des faits qu'il confirme dans son affidavit; par conséquent, la Partie requérante soutient que l'affidavit doit être considéré comme inadmissible.

[11] Cependant, l'Inscrivante fait valoir que les affidavits sont fréquemment soumis par des cadres dirigeants dans le cadre de procédures de radiation en vertu de l'article 45, et note que M. Rea atteste qu'il est le président de l'Inscrivante [citant *Smart & Biggar c. Jarawan* (2006), 52 CPR (4th) 26 (CF 1^{re} inst.); et *A & A Jewellers Ltd c. Messrs Malcolm Johnston & Associates* (2000), 8 CPR (4th) 56 (CF 1^{re} inst.)].

[12] Je suis d'accord avec l'Inscrivante pour dire qu'en raison des responsabilités associées au poste de M. Rea à titre de président, on peut raisonnablement conclure qu'il aurait « [TRADUCTION] été personnellement au courant des questions abordées aux présentes » comme il le confirme au paragraphe 1 de son affidavit. Cela rejoint l'objet et la portée de l'article 45 de la Loi, qui sont de prévoir une procédure simple, sommaire et expéditive visant à débarrasser le registre du « bois mort »; [*Uvex Toko Canada Ltd c. Performance Apparel Corp* (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF)].

Preuve d'emploi

[13] Dans son affidavit, M. Rea confirme que l'Inscrivante est un magasin au détail à succursales, vendant des vêtements et des accessoires pour femme, qui exploitait cinq succursales dans la région métropolitaine de Vancouver au cours de la période pertinente. À l'appui de cette affirmation d'emploi de la Marque pendant la période pertinente, M. Rea fournit les pièces décrites ci-dessous.

[14] La pièce C consiste en deux photos qui, selon ce que confirme M. Rea, ont été prises au magasin de l'Inscrivante situé au Oakridge Centre à Vancouver. M. Rea explique que la première photo montre les affiches utilisées à cet emplacement « [TRADUCTION] jusqu'à la fin du mois de septembre 2009 », et que les deux photos affichent des images des marchandises vendues dans le magasin. Je remarque que sur la première photo, la Marque est affichée au-dessus de la caisse, les mots « LADIES SHOP » figurant en plus petits caractères sous la Marque. Les deux photos montrent aussi divers types de vêtements pour femme, de sacs et d'accessoires en vente dans le magasin.

[15] La pièce D consiste en des photocopies de six reçus de vente qui, selon ce qu'atteste M. Rea, sont représentatifs des reçus de vente émis par l'Inscrivante aux consommateurs du

magasin d'Oakridge Centre pendant la période pertinente. Les reçus de vente contiennent une description détaillée des articles, soit divers types de vêtements et d'accessoires pour femme vendus; ces reçus affichent des dates qui s'inscrivent dans la période pertinente. Le nom de l'Inscrivante apparaît dans la partie supérieure des reçus de vente.

[16] Dans ses observations, la Partie requérante soutient que la Marque n'est pas affichée sur les reçus de vente et que ceux-ci ne permettent pas d'établir l'emploi de la Marque. Bien qu'il soit vrai que les reçus de vente n'affichent pas la Marque, je suis convaincu qu'ils sont représentatifs des ventes conclues au magasin d'Oakridge et qu'ils viennent corroborer le fait que l'Inscrivante a offert des services de vente au détail en Colombie-Britannique pendant la période pertinente.

[17] La pièce E consiste en trois photos prises après la période pertinente, montrant les affiches utilisées dans le magasin de l'Inscrivante à South Surrey. M. Rea explique que l'Inscrivante a réutilisé les affiches du magasin du Oakridge Centre après que celles-ci ont été enlevées pour des rénovations en septembre 2009. M. Rea explique que l'affiche a été installée dans le magasin de South Surrey le 26 avril 2012.

[18] La Partie requérante note que les affiches utilisées au magasin de South Surrey ont été installées après la période pertinente et soutient que l'allégation de M. Rea, selon laquelle l'Inscrivante avait l'intention d'installer l'affiche du magasin d'Oakridge dans le magasin de South Surrey avant l'envoi de l'avis prévu à l'article 45, n'a pas été démontrée. Comme il en est question ci-dessous, étant donné la présence des affiches au magasin du Oakridge Centre pendant la période pertinente, il est inutile d'aborder plus en profondeur les questions relatives à l'affichage dans le magasin de South Surrey.

[19] À cet égard, la Partie requérante fait valoir que la photo montrant les affiches en pièce C ne porte pas de date et que l'image des affiches n'est pas claire. Elle soutient que seules les lettres C, H, A et P sont clairement affichées et qu'il n'est pas possible de bien lire les autres lettres.

[20] Bien que la qualité de la photo présentée en pièce C ne soit pas exemplaire, je suis convaincu que l'affiche indique CHAPMAN'S et qu'elle est installée dans le magasin d'Oakridge Centre au-dessus de la caisse. Toute incertitude quant au libellé de l'affiche est précisée par les photos présentées en pièce E qui, selon ce que confirme M. Rea, montre la même affiche, mais à

un endroit différent, après la période pertinente. Ainsi, d'après la photo présentée en pièce C et à la lumière des déclarations de M. Rea dans son affidavit, je suis convaincu que l'Inscrivante offrait des services de vente au détail tels qu'ils ont été enregistrés en liaison avec la Marque pendant la période pertinente.

[21] À la lumière de ce qui précède, je suis convaincu que l'Inscrivante a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les services tels qu'ils ont été enregistrés, pendant la période pertinente, au sens énoncé dans le paragraphe 4(2) et l'article 45 de la Loi.

Décision

[22] En vertu des pouvoirs qui me sont délégués sous le régime du paragraphe 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera maintenu.

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

Traduction certifiée conforme
Sophie Ouellet