

TRADUCTION



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2012 COMC 237
Date de la décision : 21-12-2012

DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45 engagée à la demande de Cane Springs Inc. visant l'enregistrement n° TMA502 880 de la marque de commerce SECRET FIT au nom de Manufacturier de Bas de Nylon Doris Ltée/Doris Hosiery Mills Ltd.

[1] Le 30 juillet 2010, à la demande de Cane Springs Inc., 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 Manufacturier de Bas de Nylon Doris Ltée/Doris Hosiery Mills Ltd. (l'Inscrivante), propriétaire inscrite de l'enregistrement n° TMA502 880 de la marque de commerce SECRET FIT (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises suivantes : [TRADUCTION] « vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, bas, bas-culottes, mi-bas, collants, chaussures, pantoufles, culottes, sous-vêtements et vêtements d'exercice, nommément collants d'exercice, leggings, léotards, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, t-shirts, shorts, hauts d'exercice ».

[3] L'article 45 de la *Loi* exige que la propriétaire inscrite d'une marque de commerce indique si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises et chacun des services visés par l'enregistrement à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l'avis et, dans la négative, qu'elle précise la date où la

marque a été employée pour la dernière fois et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour établir l'emploi de la Marque s'étend du 30 juillet 2007 au 30 juillet 2010 (la Période pertinente).

[4] La définition pertinente quant à l'« emploi » en liaison avec des 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 que, dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45, de simples affirmations d'emploi ne suffisent pas à prouver qu'il y a eu emploi [*Plough (Canada) Ltd c. Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 C.P.R. (2d) 62 (C.A.F.)]. Bien que les exigences en matière de preuve d'emploi dans le cadre de cette procédure ne soient pas très élevées [*Woods Canada Ltd c. Lang Michener et al* (1996), 71 C.P.R. (3d) 477 (C.F. 1^{re} inst.)], et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance de preuve [*Union Electric Supply Co c. Registrare des marques de commerce* (1982), 63 C.P.R. (2d) 56 (C.F. 1^{re} inst.)], 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 chacune des marchandises ou chacun des services visés par l'enregistrement au cours de la Période pertinente.

[6] En réponse à l'avis transmis par le registraire, l'Inscrivante a produit l'affidavit de Michael Poirier, président de l'Inscrivante, souscrit le 23 février 2011. Les parties ont toutes deux présenté des observations écrites, mais il n'y a pas eu d'audience.

[7] Dans son affidavit, M. Poirier admet que l'Inscrivante n'a pas employé la Marque en liaison avec les marchandises [TRADUCTION] « chaussettes, collants, chaussures, pantoufles, culottes, sous-vêtements et vêtement d'exercice, nommément collants d'exercice, leggings, léotards, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, t-shirts, shorts, hauts d'exercice » au Canada au cours de la Période pertinente. De plus, l'existence de circonstances particulières de nature à justifier le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec ces marchandises n'a pas été

établie. Par conséquent, les marchandises [TRADUCTION] « chaussettes, collants, chaussures, pantoufles, culottes, sous-vêtements et vêtement d'exercice, nommément collants d'exercice, leggings, léotards, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, t-shirts, shorts, hauts d'exercice » seront radiées de l'enregistrement.

[8] M. Poirier affirme cependant que, depuis 2008, l'Inscrivante emploie la Marque de façon continue en liaison avec des bas-culottes, des mi-bas et des chaussettes à hauteur de cheville, qui, affirme-t-il, sont tous des articles de bonneterie. Plus précisément, M. Poirier soutient que la Marque figure sur des étiquettes qui sont apposées sur l'enveloppe de plastique dans laquelle sont emballés ces articles de bonneterie.

[9] Pour étayer cette affirmation, M. Poirier a joint à son affidavit, comme pièces 1 à 5, des photographies montrant des exemples d'emballages dans lesquels sont vendus les bas-culottes, les mi-bas et les chaussettes à hauteur de cheville de l'Inscrivante (définis comme les Produits SECRET FIT). Je constate que la Marque figure sur une étiquette autocollante qui, d'après les exemples fournis, semble être généralement apposée au dos de l'emballage. M. Poirier a fourni un exemple de cette étiquette à la pièce 6 de son affidavit. Je constate également que les Produits SECRET FIT, du moins ceux illustrés aux pièces 1 à 5, sont aussi vendus sous les marques de commerce SECRET et SECRET PLUS, de telle sorte que la Marque fait office de marque de commerce secondaire. Mais, cette situation n'est pas préjudiciable à l'Inscrivante, car rien n'interdit d'apposer plus d'une marque de commerce sur des marchandises [*Mantha & Associates c. Old Time Stove Co* (1990), 30 C.P.R. (3d) 574 (C.O.M.C.)].

[10] M. Poirier confirme que l'emploi illustré à l'aide des exemples d'emballage est représentatif de la façon dont la Marque est employée en liaison avec les Produits SECRET FIT depuis 2008. Par conséquent, je tiens ces éléments de preuve pour représentatifs de la manière dont la Marque a été employée en liaison avec les Produits SECRET FIT au cours de la Période pertinente.

[11] Relativement aux emballages, la Partie requérante soutient que les emballages, à l'exception d'un seul des exemples fournis à la pièce 2, ne comportent aucune mention du nom de l'Inscrivante ou d'un licencié ou d'un distributeur de l'Inscrivante et que, par conséquent, la preuve est insuffisante pour établir l'emploi de la Marque par l'Inscrivante.

[12] Je soulignerai, dans un premier temps, que l’Inscrivante a raison lorsqu’elle affirme que la *Loi* n’exige pas que le nom de l’Inscrivante soit affiché en liaison avec la Marque [voir, entre autres, *Vogue Brassiere Inc c. Sim & McBurney* (2000), 5 C.P.R. (4th) 537 (C.F. 1^{re} inst.), para. 36].

[13] Je ferai, ensuite, remarquer que, même si la *Loi* exigeait que le nom de l’Inscrivante figure sur l’emballage, la Partie requérante a elle-même admis que le nom de l’Inscrivante est mentionné sur un des exemples d’emballage joints à l’affidavit de M. Poirier. Dans tous les cas, il appert de la jurisprudence qu’une seule vente peut être suffisante pour justifier le maintien d’un enregistrement [*JC Penney Co. v. Gaberdine Clothing Co* (2001), 16 CPR (4th) 151 (FCTD)].

[14] Au chapitre des ventes, M. Poirier affirme que, pendant la période allant de 2008 à la date à laquelle il a souscrit son affidavit, l’Inscrivante a vendu les Produits SECRET FIT au Canada de manière continue à de grands détaillants tels que Zellers, Walmart, London Drugs, Safeway, Rexall, Overwaitea, Metro et Lawton’s Drugs, ainsi qu’à des pharmacies indépendantes (voir para. 13). Pour étayer cette affirmation, M. Poirier a joint à son affidavit des exemples de facture représentatifs des ventes de Produits SECRET FIT à des détaillants canadiens qui ont été eu lieu de 2008 à juillet 2010 (pièce 7). Comme l’a fait remarquer la Partie requérante, la Marque n’apparaît pas sur les factures. D’autres marques de commerce figurent sur les factures, à savoir SECRET et SECRET PLUS. L’absence de la Marque sur les factures n’est toutefois pas préjudiciable à l’Inscrivante, car M. Poirier a clairement indiqué que ces factures se rapportaient aux Produits SECRET FIT, que je considère comme arborant la Marque, comme je l’ai mentionné précédemment.

[15] M. Poirier a également fourni les chiffres des ventes de Produits SECRET FIT réalisées au cours de la Période pertinente. Plus précisément, il a fourni les chiffres des ventes de basculottes SECRET et SECRET PLUS, de mi-bas SECRET et SECRET PLUS et de chaussettes à hauteur de cheville SECRET qui ont eu lieu de 2008 au 31 décembre 2010; des produits qui, j’en suis convaincue, ont tous été vendus en liaison avec la Marque. S’il est vrai que certaines de ces ventes ont eu lieu en dehors de la Période pertinente, j’estime néanmoins que l’Inscrivante a

démontré avoir réalisé des ventes substantielles de Produits SECRET FIT au cours de la Période pertinente.

[16] La Partie requérante prétend également que M. Poirier n'a pas clairement indiqué si les documents annexés à son affidavit et les chiffres de vente dont il fait mention dans ce dernier se rapportaient expressément au Canada. Au vu de la preuve dans son ensemble, j'estime que je n'ai aucune raison de croire que les éléments de preuve produits par l'Inscrivante puissent ne pas se rapporter au Canada et, conséquemment, je refuse d'admettre l'argument de la Partie requérante sur ce point.

[17] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que la preuve démontre clairement que l'Inscrivante a employé la Marque au Canada, dans la pratique normale du commerce, en liaison avec les marchandises [TRADUCTION] « bonneterie, bas-culottes et mi-bas » au cours de la Période pertinente. Par conséquent, l'enregistrement de la Marque sera maintenu relativement à ces marchandises.

[18] La preuve est plus ambiguë, cependant, en ce qui concerne les « bas », car l'affidavit de M. Poirier ne contient aucune déclaration explicite au sujet de bas. À cet égard, la Partie requérante soutient que l'Inscrivante n'a pas établi l'emploi de la Marque en liaison avec des bas puisqu'elle ne fait nulle part explicitement mention de bas. Aussi, comme les bas sont décrits comme un article distinct, différent des bas-culottes et des mi-bas, la Partie requérante soutient que les bas devraient être radiés de l'enregistrement. Cet argument ne me convainc pas, car il appert de la preuve que des ventes de bas à hauteur de cheville ont été effectuées en liaison avec la Marque, dans la pratique normale du commerce, au cours de la Période pertinente. Pour les raisons exposées dans les paragraphes qui suivent, j'estime que la preuve de l'emploi de la Marque en liaison avec des bas à hauteur de cheville peut équivaloir à une preuve d'emploi en liaison avec des « bas ».

[19] La jurisprudence nous indique qu'il est inapproprié, dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45, d'analyser l'état déclaratif des marchandises avec une minutie excessive [voir, entre autres, *Loro Piana SPA c. Le Conseil canadien des ingénieurs(CCI)*, 2009 C.F. 1096]. Je souligne, en outre, que le registraire est en droit de consulter des dictionnaires pour mieux cerner la nature de marchandises comprises dans un état déclaratif [voir, entre autres,

Fasken Martineau DuMoulin LLP c. In-N-Out Burgers (2007), 61 C.P.R. (4th) 183 (C.O.M.C.); *Ogilvy Renault c. Compania Roca-Radiadores SA* (2008) CarswellNat 776 (C.O.M.C.)].

[20] En l'espèce, j'ai consulté le *Canadian Oxford Dictionary*. La définition du mot « bas » [stockings] qu'on y trouve contient le passage suivant : [TRADUCTION] « paire de chapes ajustées en textile tissé ou en mailles non rattachées l'une à l'autre portée par les femmes et les fillettes, et servant à couvrir les pieds et une partie ou la totalité des jambes ». Dans mon analyse de la preuve, je dois tenir compte de l'objet et de la portée de l'article 45, qui sont d'offrir une procédure simple, sommaire et expéditive permettant de débarrasser le registre du « bois mort » [*Performance Apparel Corp c. Uvex Toko Canada Ltd* (2004), 31 C.P.R. (4th) 270 (C.F.)]. Compte tenu de ce qui précède, je suis d'avis que les bas à hauteur de cheville peuvent être considérés comme des bas aux fins de la présente procédure. Par conséquent, j'estime que l'Inscrivante a également démontré avoir employé la Marque en liaison avec des « bas », dans la pratique normale du commerce, au cours de la Période pertinente. L'enregistrement de la Marque est donc également maintenu relativement aux « bas ».

Décision

[21] Compte tenu de ce qui précède et dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la *Loi*, l'enregistrement sera modifié afin d'en radier les marchandises [TRADUCTION] « chaussettes, collants, chaussures, pantoufles, culottes, sous-vêtements et vêtement d'exercice, nommément collants d'exercice, leggings, léotards, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, t-shirts, shorts, hauts d'exercice », conformément aux dispositions de l'article 45 de la *Loi*.

[22] L'état déclaratif des marchandises modifié sera libellé comme suit :

[TRADUCTION]

Vêtements, nommément bonneterie, bas, bas-culottes, mi-bas.

Andrea Flewelling
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office canadien de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire