



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

Référence : 2015 COMC 223
Date de la décision : 2015-12-11
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

**DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE
L'ARTICLE 45**

Borden Ladner Gervais LLP

Partie requérante

et

Garbo Group Inc.

Propriétaire inscrite

**LMC438,539 pour la marque de
commerce ELEMENTS**

Enregistrement

[1] Le 4 septembre 2013, à la demande de Borden Ladner Gervais LLP (la Partie requérante), le registraire 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 Garbo Group Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de la marque de commerce ELEMENTS (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée en liaison avec les produits suivants [TRADUCTION] : « Bijoux, accessoires pour les cheveux et lunettes de soleil. »

[3] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l'égard de chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, qu'il précise la date à laquelle la marque a ainsi 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 4 septembre 2010 au 4 septembre 2013.

[4] La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec des produits est énoncée à l'article 4(1) de la Loi :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, au moment 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'un avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[5] En réponse à l'avis prévu à l'article 45, la Propriétaire a produit l'affidavit de Gary Grundman, président de la Propriétaire, souscrit le 2 avril 2014 à Toronto, en Ontario. Les parties ont toutes deux produit des représentations écrites; la tenue d'une audience n'a pas été sollicitée.

La preuve de la Propriétaire

[6] Dans son bref affidavit, M. Grundman atteste que, en tant que président de la Propriétaire, il a une connaissance personnelle de l'emploi de la Marque au Canada par la Propriétaire et sa licenciée, iWear Inc. Il explique que, lorsque la Propriétaire reçoit une commande, elle crée un [TRADUCTION] « bordereau de cueillette » et elle envoie ce bordereau à son entrepôt en vue de son traitement, lequel comprend la cueillette, l'emballage et l'expédition au client. Selon la preuve décrite ci-dessous, il semblerait que de telles commandes se rapportent uniquement à divers types de bijoux.

[7] Cependant, M. Grundman atteste que la Propriétaire autorise aussi iWear Inc à employer la Marque en vertu d'une licence. Il confirme que la Propriétaire surveille et contrôle la nature et la qualité de tous les produits vendus en liaison avec la Marque. Tel que décrit ci-dessous, la preuve indique qu'iWear vend uniquement des lunettes de soleil en liaison avec la Marque.

[8] À l'appui de son allégation d'emploi en liaison avec l'ensemble des produits visés par l'enregistrement, M. Grundman joint les pièces suivantes à son affidavit :

- La Pièce A se compose de trois bordereaux de cueillette et de factures correspondantes se rapportant à des ventes de produits de la Propriétaire à The Bargain Shop, dont l'adresse est en Ontario. Bien que M. Grundman affirme que les factures montrent des ventes de [TRADUCTION] « boucles d'oreille, colliers, bracelets et accessoires mode assortis/pour les cheveux arborant la marque de commerce ELEMENTS », aucune des factures portant une date comprise dans la période pertinente ne mentionne des [TRADUCTION] « accessoires pour les cheveux ». Les articles sont plutôt décrits comme étant des [TRADUCTION] « bracelets mode », « colliers mode » et « boucles d'oreille mode ». La facture datée de mars 2010, ce qui est antérieur à la période pertinente, mentionne simplement [TRADUCTION] « Mode junior assortie ».
- La Pièce B est formée de quatre bons de commande d'iWear et de factures correspondantes relativement à des produits vendus par iWear à un client canadien. Trois des bons de commande et leurs factures correspondantes portent une date comprise dans la période pertinente. Chacun des bons de commande est manuscrit et présente diverses descriptions de produits, notamment ce qui suit [TRADUCTION] : « De marque pour adultes », « Sans marque pour adultes », « Lunettes de soleil de marque pour adultes », « LUNETTES DE SOLEIL de marque assorties » et « LUNETTES DE SOLEIL sans marque assorties ». Dans certaines des descriptions, « Element » (élément) ou « Elements » (éléments) semble avoir été ajouté à la description de l'article. M. Grundman atteste que toutes les factures montrent des ventes de lunettes de soleil faites au cours de la période pertinente. Les factures présentent diverses descriptions de produits, notamment ce qui suit [TRADUCTION] : « De marque pour enfants », « Sans marque pour enfants », « L/S de marque pour adultes », « L/S sans nom pour adultes » et « De marque pour adultes ». Cependant, la Marque ne figure sur aucune des factures.
- La Pièce C est constituée de photographies de divers produits qui, atteste M. Grundman, ont été vendus au Canada pendant la période pertinente. Bien que M. Grundman n'identifie pas clairement les produits, les photographies semblent montrer l'avant et l'arrière de six emballages de divers types de bijoux et l'avant et l'arrière d'une paire de lunettes de soleil portant une étiquette. La Marque figure sur les emballages et l'étiquette. Si l'un des bijoux illustrés s'apparente à un [TRADUCTION] « accessoire pour les

cheveux », les déclarations de M. Grundman ou les pièces elles-mêmes ne l'indiquent pas clairement.

[9] Enfin, M. Grundman atteste que les ventes de produits faites en liaison avec la Marque ont dépassé 135 000 \$ entre 2010 et 2013. Cependant, il ne fournit aucune détaille pas la portion de ce montant qui correspond à chacun des produits visés par l'enregistrement.

Analyse - Bijoux

[10] En ce qui a trait aux produits [TRADUCTION] « bijoux » visés par l'enregistrement, la Partie requérante soutient que les factures et les bordereaux de cueillette de la Pièce A n'établissent pas l'emploi de la Marque au cours de la période pertinente, parce que la Marque ne figure pas sur les factures.

[11] Cependant, la preuve doit être considérée dans son ensemble [voir *Kvas Miller Everitt c Compute (Bridgend) Limited* (2005), 47 CPR (4th) 209 (COMC)], et les factures doivent être examinées en corrélation avec les attestations de M. Grundman. En l'espèce, M. Grundman affirme que les factures de la Pièce A sont représentatives des ventes de [TRADUCTION] « boucles d'oreille, colliers, bracelets... arborant la marque de commerce ELEMENTS vendus au Canada » et il donne des exemples de ces produits à la Pièce C. En conséquence, je suis convaincu que les produits figurant dans les photographies de la Pièce C correspondent aux produits indiqués comme ayant été vendus dans les factures de la Pièce A.

[12] En tout état de cause, la Partie requérante soutient aussi que les photographies de la Pièce C montrent des [TRADUCTION] « parures à bas prix » qui ne constituent pas les produits [TRADUCTION] « bijoux » visés par l'enregistrement. Cependant, la Partie requérante ne cite aucune source à l'appui de sa définition étroite de ce que constituent des [TRADUCTION] « bijoux », et je ne vois aucune raison de considérer les boucles d'oreille, les colliers et les bracelets illustrés dans la Pièce C comme étant autre chose que des [TRADUCTION] « bijoux ».

[13] Par conséquent, j'estime que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec des [TRADUCTION] « bijoux » au cours de la période pertinente au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Analyse - Lunettes de soleil

[14] En ce qui concerne les [TRADUCTION] « lunettes de soleil », la Partie requérante allègue que les factures de la Pièce B présentent diverses lacunes. Par exemple, elle souligne qu'aucune des factures n'arbore la Marque et que, là où figure la Marque dans les bons de commande, celle-ci est manuscrite, ce qui porte à croire qu'elle ne fait pas partie du document original. De plus, elle soutient que la mention répétée des produits [TRADUCTION] « sans marque » ou « sans nom » dans les documents [TRADUCTION] « rend difficile d'admettre que les produits en question arboraient réellement la marque déposée ». La Partie requérante soutient également que les photographies de la Pièce C montrent des [TRADUCTION] « échantillons » et non les produits qui ont réellement été vendus.

[15] Encore une fois, cependant, la preuve doit être considérée dans son ensemble. En outre, on doit accorder une grande crédibilité aux déclarations faites dans un affidavit dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 [tel qu'établi dans *Ogilvy Renault c Compania Roca-Radiadores SA*, 2008 CarswellNat 776 (COMC)]. Bien que les produits ne soient pas clairement identifiés dans les factures elles-mêmes, M. Grundman atteste que les factures montrent des ventes de lunettes de soleil arborant la Marque et il donne également des *exemples* de ces lunettes de soleil à la Pièce C.

[16] Ainsi, je suis convaincu que les lunettes de soleil figurant dans les photographies de la Pièce C correspondent aux produits mentionnés dans les factures de la Pièce B. Encore une fois, la Marque figure bien en vue sur l'étiquette fixée aux lunettes de soleil. Par conséquent, j'estime que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec des [TRADUCTION] « lunettes de soleil » au cours de la période pertinente au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Analyse – Accessoires pour les cheveux

[17] Cependant, en ce qui a trait aux produits [TRADUCTION] « accessoires pour les cheveux » visés par l'enregistrement, j'estime que la Propriétaire n'a pas établi l'emploi de la Marque. Comme je l'ai déjà mentionné, dans son affidavit, M. Grundman ne fournit pas de répartition des ventes de 135 000 \$ pour montrer quelle partie, le cas échéant, se rapportait à des [TRADUCTION] « accessoires pour les cheveux ». Bien que M. Grundman affirme que les factures de la Pièce A

montrent des ventes [TRADUCTION] « d'accessoires mode assortis/pour les cheveux », comme je l'ai déjà souligné, les factures elles-mêmes mentionnent uniquement des [TRADUCTION] « bracelets mode », « colliers mode » et « boucles d'oreille mode »; les factures ne mentionnent pas [TRADUCTION] « d'accessoires pour les cheveux » ou de produits similaires.

[18] De plus, si l'un des produits montrés dans les photographies de la Pièce C constitue un [TRADUCTION] « accessoire pour les cheveux », les déclarations de M. Grundman ou les pièces elles-mêmes ne l'indiquent pas clairement. M. Grundman n'a pas indiqué ni attesté que l'une ou l'autre des photographies renfermait une image [TRADUCTION] « d'accessoire pour les cheveux ». Bien qu'il affirme que la Marque a été employée en liaison avec tous les produits visés par l'enregistrement, les pièces ne disent rien à propos des [TRADUCTION] « accessoires pour les cheveux ».

[19] Néanmoins, la Propriétaire soutient que le propriétaire inscrit d'une marque de commerce [TRADUCTION] « n'est pas tenu de produire une preuve d'emploi de chacun des articles précis appartenant à une catégorie générale de marchandises » pour maintenir son enregistrement. La Propriétaire affirme que, en l'espèce, la preuve d'emploi de la Marque en liaison avec des [TRADUCTION] « bijoux » peut suffire à établir l'emploi en liaison avec des [TRADUCTION] « accessoires pour les cheveux » [citant à l'appui *Saks & Co c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1989), 24 CPR (3d) 49 (CF 1^{re} inst.)].

[20] En premier lieu, étant donné que seulement trois produits sont visés par l'enregistrement, on ne sait pas clairement pourquoi la Propriétaire ne pouvait pas fournir une preuve d'au moins une facture émise pendant la période pertinente mentionnant des accessoires pour les cheveux ou au moins une photographie illustrant un accessoire pour les cheveux arborant la Marque.

[21] En tout état de cause, 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 que le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst.)] et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co Ltd c le Registraire des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 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 chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement au cours de la période pertinente.

[22] En l'espèce, les faits présentés ne sont pas suffisants pour me permettre de conclure que la Marque a été employée en liaison avec des [TRADUCTION] « accessoires pour les cheveux ». Comme je l'ai déjà mentionné, il n'existe aucune preuve de ventes des produits susmentionnés, pas plus que de tels produits sont représentés dans la preuve; ainsi, je n'ai aucune raison de conclure qu'il y a eu emploi de la Marque ou que l'emploi de la Marque s'étendait aussi à des [TRADUCTION] « accessoires pour les cheveux ».

[23] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que la Propriétaire n'a pas établi l'emploi de la Marque en liaison avec des [TRADUCTION] « accessoires pour les cheveux » au sens des articles 4 et 45 de la Loi. De plus, je ne dispose d'aucune preuve de circonstances spéciales justifiant un tel défaut d'emploi de la Marque.

Décision

[24] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera modifié conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi afin de radier les [TRADUCTION] « accessoires pour les cheveux ». L'état déclaratif des produits modifié sera libellé comme suit [TRADUCTION] :
« Bijoux et lunettes de soleil. »

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.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Johnston Law

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Borden Ladner Gervais LLP

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE