

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : GOSSIP GIRLS
NUMÉRO D'ENREGISTREMENT : LMC566705

[1] Le 6 juillet 2007, à la demande de Bereskin & Parr (la « partie requérante »), le registraire a envoyé 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 Almo-Dante Mfg. (Canada) Ltd./Manufacturiers Almo-Dante (Canada) Ltd., propriétaire inscrite de la marque de commerce susmentionnée (l'« inscrivante »). Je note que l'inscrivante se désigne elle-même Almo-Dante Mfg. (Canada) Ltd./Manufacturiers Almo-Dante (Canada) Ltée tout au long de la procédure; malgré les différences mineures entre les deux noms, il semblerait que ce soit la même entité.

[2] La marque de commerce GOSSIP GIRLS a été enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

[TRADUCTION] Articles vestimentaires pour femmes, hommes et enfants, nommément combinaisons-pantalons, costumes, vestes, pantalons, tee-shirts, écharpes, pulls molletonnés, capuchons, brassières, bustiers tubulaires, gilets, shorts, pulls, collants, corsages-tiges, cache-cœurs noués, hauts de costumes de bain, caleçons de bain, sorties de bain, chemises, chemisiers, jeans, chapeaux, tuques, casquettes, sacs à dos, sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs de plage, sacs de voyage, sacs à bandoulière, sacs d'écolier, sacs-pochettes et sacs de voyage pour vêtements, chaussures, bottes et sandales.

[3] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique si celle-ci a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou 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 6 juillet 2004 au 6 juillet 2007.

[4] L'« emploi » d'une marque de commerce en liaison avec des marchandises est défini aux paragraphes 4(1) et 4(3) 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.

[...]

(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.

Dans la présente affaire, le paragraphe 4(1) s'applique.

[5] En réponse à l'avis du registraire, l'inscrivante a produit l'affidavit d'Irwin Tauben, signé le 24 septembre 2007, auquel étaient jointes les pièces 1 à 16. Chacune des parties a produit un plaidoyer écrit; une audience n'a pas été demandée.

[6] M. Tauben déclare qu'il est secrétaire-trésorier d'Almo-Dante Mfg. (Canada) Ltd./Manufacturiers Almo-Dante (Canada) Ltée; depuis plus de vingt ans, il joue un rôle actif dans les activités quotidiennes de l'entreprise. À ce titre, il est personnellement au courant des questions abordées dans l'affidavit.

[7] D'entrée de jeu, j'aimerais attirer l'attention sur le paragraphe 20 de l'affidavit où M. Tauben déclare que l'inscrivante n'a pas employé la marque de commerce en cause, au cours de la période pertinente, en liaison avec les marchandises suivantes : « chapeaux, tuques, casquettes, sacs à dos, [...] sacs de sport tout usage, sacs de plage, sacs de voyage, sacs à bandoulière, sacs d'écolier, sacs-pochettes et sacs de voyage pour vêtements, chaussures, bottes et sandales ». Puisque l'inscrivante n'a avancé aucune

circonstance spéciale pour justifier ce défaut d'emploi, l'inscription de ces marchandises sera supprimée de l'enregistrement.

[8] Par conséquent, les marchandises considérées sont les suivantes :

[TRADUCTION] Articles vestimentaires pour femmes, hommes et enfants, notamment combinaisons-pantalons, costumes, vestes, pantalons, tee-shirts, écharpes, pulls molletonnés, capuchons, brassières, bustiers tubulaires, gilets, shorts, pulls, collants, corsages-tiges, cache-cœurs noués, hauts de costumes de bain, caleçons de bain, sorties de bain, chemises, chemisiers, jeans.

[9] Il est bien établi que de simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c. Aerosol Fillers Inc.* (1980), 53 C.P.R. (2d) 62 (C.A.F.)]. Même si le critère relatif à la preuve d'emploi est très peu exigeant dans le cadre de cette procédure [*Woods Canada Ltd. c. Lang Michener* (1996), 71 C.P.R. (3d) 477 (C.F. 1^{re} inst.) à la p. 480] et qu'une surabondance de preuves n'est pas nécessaire, des faits suffisants doivent être présentés pour permettre au registraire de conclure à l'emploi de la marque de commerce en liaison avec les marchandises ou les services spécifiés dans l'enregistrement au cours de la période pertinente.

[10] En ce qui a trait à la manière suivant laquelle la marque de commerce a été employée en liaison avec les marchandises en question, M. Tauben affirme que [TRADUCTION] « tous les vêtements vendus au Canada par Almo-Dante [l'inscrivante] en liaison avec sa marque de commerce GOSSIP GIRLS portaient une étiquette sur laquelle « GOSSIP GIRLS » était inscrit [...], sinon la marque GOSSIP GIRLS était inscrite sur le vêtement même [...] ou une étiquette volante GOSSIP GIRLS y était fixée ».

[11] À l'appui de cette observation, M. Tauben présente plusieurs photos d'articles vestimentaires représentatifs des articles vendus au cours de la période pertinente, dans les pièces 2 à 7. On peut y voir la marque de commerce en cause inscrite sur une étiquette fixée au vêtement ou imprimée à l'intérieur du vêtement même, parfois accompagnée

d'un dessin. Les articles montrés sont décrits comme suit : [TRADUCTION] « veste à capuchon en velours, pull, bustiers tubulaires, hauts, chandails [un avec un capuchon], combinaisons-pantalons en tricot à manches longues ». Après avoir examiné les photos à la lumière de la déclaration du déposant, je suis disposé à reconnaître que la marque de commerce en cause était apposée sur tous les vêtements vendus par l'inscrivante au cours de la période pertinente de l'une des manières décrites et démontrées dans la preuve.

[12] Les paragraphes 10 à 18 de l'affidavit de M. Tauben et les pièces 8 à 15 contiennent d'autres renseignements concernant les types particuliers de vêtement vendus par l'inscrivante en liaison avec la marque de commerce en cause. En particulier, M. Tauben fournit une série de bons de commande choisis au hasard faisant état d'articles vestimentaires que l'inscrivante a importés et ensuite vendus à des détaillants au Canada au cours de la période pertinente. Le déposant explique que tous ces articles étaient [TRADUCTION] « pourvus d'étiquettes GOSSIP GIRLS », conformes aux indications relatives à la marque de commerce en cause contenues dans le champ décrivant l'étiquette principale (« *Main Label* ») sur les bons de commande joints, malgré les erreurs typographiques observées dans plusieurs des documents. Dans ces pièces, les articles vestimentaires sont décrits comme suit : [TRADUCTION] « débardeur en tricot avec dentelle pour dames », « chandail avec capuchon et col en V pour dames », « chandail avec col en V pour dames », « veste en tricot à manches longues avec capuchon pour dames », « pantalon à taille élastique en tricot pour dames », « haut en tricot pour dames », « haut en tricot à manches courtes avec imprimé pour dames », « haut en jersey prélavé pour dames », « col en V à manches longues pour dames », « imprimé à manches longues pour dames », « haut en tricot interlock pour dames ».

[13] Compte tenu des diverses formes et inscriptions, de l'apparence générale des articles visibles sur les photos (à savoir des formes d'étoile blanche et de cœur rouge, les mots WITH LOVE sur une étiquette) et de la mention relative à des vêtements pour dames dans tous les bons de commande présentés, il semblerait que la preuve se rapporte exclusivement à des vêtements pour dames. De plus, compte tenu du principe suivant lequel « il faut se garder d'examiner avec un soin méticuleux le langage utilisé dans un

état déclaratif des marchandises » [*Levi Strauss & Co. c. Canada (Registre des marques de commerce)* (2006), 51 C.P.R. (4th) 434 (C.F. 1^{re} inst.)], je suis disposé à accepter la preuve fournie relativement au [TRADUCTION] « haut en tricot à manches courtes avec imprimé pour dames », au [TRADUCTION] « chandail avec col en V pour dames », au [TRADUCTION] « débardeur en tricot avec dentelle pour dames », au [TRADUCTION] « haut en tricot pour dames » et au [TRADUCTION] « haut en jersey prélavé pour dames » comme étant compatible avec l'établissement de l'emploi en liaison avec les marchandises suivantes : « tee-shirts », « pulls molletonnés », « corsages-tiges » et « chemises ». Par conséquent, je suis convaincu que la marque de commerce en cause était apposée sur les [TRADUCTION] « articles vestimentaires pour femmes, nommément combinaisons-pantalons, vestes, pantalons, tee-shirts, pulls molletonnés, capuchons, bustiers tubulaires, pulls, corsages-tiges, chemises ».

[14] En ce qui a trait à la pratique normale du commerce au cours de la période pertinente, M. Tauben déclare que l'inscrivante [TRADUCTION] « exploite une entreprise de fabrication et d'importation de marchandises qu'elle offre, vend et distribue ensuite à des détaillants partout au Canada ». En particulier, M. Tauben explique que bon nombre des articles vestimentaires vendus par l'inscrivante au Canada au cours de la période pertinente ont été fabriqués pour elle en Chine (comme l'indiquent les bons de commande choisis au hasard, envoyés à des fournisseurs indépendants, tel qu'il a été mentionné précédemment) puis vendus à des détaillants au Canada (comme l'indiquent les factures choisies au hasard envoyées par l'inscrivante à des détaillants canadiens autour de la période pertinente). Il est à remarquer que bon nombre des descriptions et numéros de style des articles vestimentaires figurant sur les bons de commande correspondent aux descriptions inscrites sur les factures de vente, ce qui donne un aperçu de la chaîne des opérations concernant ces vêtements.

[15] La partie requérante allègue que la preuve n'établit pas l'emploi de la marque de commerce par l'inscrivante, qu'elle [TRADUCTION] « ne fait qu'établir que des biens portant la marque ont été achetés par une société sous le nom commercial THREDS APPAREL INTERNATIONAL » et qu' [TRADUCTION] « il n'existe aucune preuve

claire de ventes faites à des consommateurs par l'inscrivante ». Au paragraphe 4 de son affidavit, M. Tauben explique que l'inscrivante a employé la marque de commerce THREDS APPAREL INTERNATIONAL en liaison avec l'importation, la fabrication et la vente en gros de vêtements, d'accessoires et de chaussures depuis au moins 1997. À l'appui de cette affirmation, une copie de l'enregistrement de cette marque de commerce est jointe comme pièce 1. Par conséquent, il semblerait que la marque THREDS APPAREL INTERNATIONAL soit employée par l'inscrivante comme nom commercial pour désigner son entreprise d'importation, de fabrication et de vente en gros et comme marque de commerce pour les services liés. Compte tenu du fait que rien n'empêche l'emploi d'un nom commercial ou d'une marque de commerce distincte pour désigner ses services, j'accepte que l'inscrivante a vendu au moins certaines des marchandises visées par l'enregistrement au cours de la période pertinente au Canada, tel qu'en font foi les factures de vente que M. Tauben a produites.

[16] À l'égard des pièces 11 et 12, la partie requérante prétend que ces bons de commande, datés du 5 juillet 2007, devraient être écartés parce que les livraisons de marchandises expédiées à l'inscrivante y sont prévues pour septembre 2007, soit après la période pertinente. Lorsque la preuve est considérée dans son ensemble, il est évident que l'inscrivante a importé et vendu une grande variété et quantité d'articles vestimentaires pour femmes au cours de la période pertinente. Certains articles étaient vendus une fois qu'ils étaient en stock; d'autres étaient vendus avant la livraison des marchandises expédiées. Je reconnais que le transfert physique des articles vestimentaires en question, à savoir [TRADUCTION] « veste en tricot à manches longues avec capuchon pour dames » et [TRADUCTION] « pantalon à taille élastique en tricot pour dames », a eu lieu après la période pertinente, mais il est évident que les ventes conclues avec les détaillants relativement à ces vêtements l'ont été au cours de la période pertinente. Dans son affidavit, M. Tauben précise que ces vêtements avaient été [TRADUCTION] « prévendus par Almo-Dante à des détaillants au Canada » au cours de la période pertinente. Dans *ConAgra Foods, Inc. c. Fetherstonhaugh & Co.* (2002), 23 C.P.R. (4th) 49 (C.F. 1^{re} inst.), la Cour fédérale a déterminé que l'acceptation d'une commande avant la date de l'avis prévu à l'article 45, combinée à la livraison des marchandises par la suite, constitue

l'emploi. Par conséquent, je suis convaincu que les marchandises en question ont été vendues à des détaillants au Canada au cours de la période pertinente.

[17] De la même manière, les bons de commande produits comme pièce 15 portent une date antérieure à la période pertinente mais, si on les considère à la lumière de la facture que l'inscrivante a envoyée le 20 juillet 2004 (pièce 16), je suis convaincu que les vêtements suivants qui portaient la marque de commerce ont été vendus à des détaillants au Canada au cours de la période pertinente : [TRADUCTION] « haut en jersey prélavé pour dames, col en V à manches longues pour dames, imprimé à manches longues pour dames, haut en tricot interlock pour dames ».

[18] Enfin, eu égard aux déclarations claires de M. Tauben suivant lesquelles l'inscrivante a vendu les marchandises illustrées dans les pièces jointes, je suis convaincu que les bons de commande et les factures choisis au hasard annexés comme pièces 8 à 16 sont simplement représentatifs des ventes d'articles vestimentaires portant la marque de commerce en cause dans la pratique normale du commerce de l'inscrivante au cours de la période pertinente, et ne constituent pas les seuls articles qui ont été vendus au cours de la période de trois ans.

[19] Par voie de conséquence, l'inscrivante a établi l'emploi de la marque de commerce en liaison avec les [TRADUCTION] « articles vestimentaires pour femmes, nommément combinaisons-pantalons, vestes, pantalons, tee-shirts, pulls molletonnés, capuchons, bustiers tubulaires, pulls, corsages-tiges, chemises ». Pour ce qui est des articles vestimentaires pour hommes et enfants, la partie requérante soutient à juste titre que l'inscrivante n'a pas produit de preuve d'emploi concernant ces éléments. De plus, je constate qu'il n'a pas été fait état des autres articles vestimentaires pour femmes qui sont spécifiés dans l'enregistrement. M. Tauben affirme que [TRADUCTION] « Almo-Dante n'a pas l'intention de cesser d'employer sa marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises à l'égard desquelles elle a obtenu l'enregistrement »; néanmoins, pour faire la preuve de circonstances spéciales, l'inscrivante doit indiquer la date où la marque de commerce a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi

depuis cette date. Puisque l'inscrivante n'a pas avancé aucune circonstance spéciale pour justifier ce défaut d'emploi, l'inscription des marchandises restantes sera supprimée de l'enregistrement.

[20] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu qu'il y a eu emploi de la marque de commerce en cause au sens de l'article 45 et du paragraphe 4(1) de la Loi en liaison avec les marchandises suivantes : [TRADUCTION] « articles vestimentaires pour femmes, nommément combinaisons-pantalons, vestes, pantalons, tee-shirts, pulls molletonnés, capuchons, bustiers tubulaires, pulls, corsages-tiges, chemises ». Par conséquent, en vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués en application du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement LMC566705 pour la marque de commerce GOSSIP GIRLS sera modifié, conformément aux dispositions de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13, de manière à supprimer l'inscription des marchandises suivantes :

[TRADUCTION]

Articles vestimentaires [...] hommes et enfants, [...] costumes, [...] écharpes, [...] brassières, [...] gilets, shorts, [...] collants, [...] cache-cœurs noués, hauts de costumes de bain, caleçons de bain, sorties de bain, [...] chemisiers, jeans, chapeaux, tuques, casquettes, sacs à dos, sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs de plage, sacs de voyage, sacs à bandoulière, sacs d'écolier, sacs-pochettes et sacs de voyage pour vêtements, chaussures, bottes et sandales.

FAIT À MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 9 DÉCEMBRE 2009.

P. Fung
Agent d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme
Édith Malo, LL.B.

