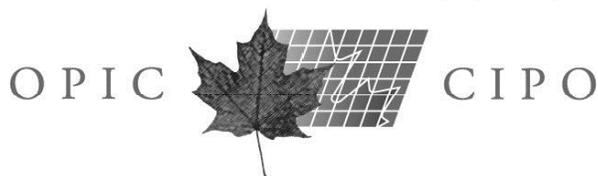


## TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2012 COMC 22  
Date de la décision : 2012-02-08

**DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45 engagée à la demande de Boughton visant les enregistrements n<sup>os</sup> LMC536550 et LMC569037 des marques de commerce BUTTER et BUTTER & Dessin au nom de West 49 Inc.**

[1] Le 13 avril 2010 et le 15 avril 2010 respectivement, à la demande de Boughton (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*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), à West 49 Inc., propriétaire inscrite (l'Inscrivante) de l'enregistrement n<sup>o</sup> LMC536550 pour la marque de commerce BUTTER (la Marque nominale) et de l'enregistrement n<sup>o</sup> LMC569037 pour la marque de commerce BUTTER & Dessin (le Dessin-marque) reproduite ci-dessous (ci-après appelées conjointement les Marques).

**butter**

[2] La Marque nominale est déposée pour être employée en liaison avec des « *vêtements, notamment jeans, chemisiers, pantalons, jupes, chandails, pulls molletonnés, shorts, tee-shirts, débardeurs, vêtements de plein air, notamment vestes, manteaux, gilets; sous-vêtements et*

*lingerie; accessoires vestimentaires, nommément chaussettes, chapeaux, bandeaux serre-tête, serre-cheveux, pinces pour cheveux, ceintures, sacs à main, portefeuilles, bourses ».*

[3] Le Dessin-marque est déposé pour être employé en liaison avec des « *vêtements, nommément pantalons, jupes, pulls d'entraînement, shorts, tee-shirts, débardeurs; vêtements de plein air, nommément vestes, manteaux, gilets; vêtements, nommément jeans, chemisiers, chandails; sous-vêtements et lingerie; accessoires vestimentaires, nommément chaussettes, chapeaux, bandeaux serre-tête, serre-cheveux, pinces pour cheveux, ceintures, sacs à main, portefeuilles, bourses ».*

[4] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, les périodes pertinentes pour établir l'emploi s'étendent du 13 avril 2007 au 13 avril 2010 pour la Marque nominale et du 15 avril 2007 au 15 avril 2010 pour le Dessin-marque (les Périodes pertinentes).

[5] La définition d'« emploi » applicable en l'espèce 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.

[6] Il est bien établi que l'objet et la portée de l'article 45 de la Loi sont d'établir une procédure simple, sommaire et expéditive visant à éliminer le bois mort du registre. Il a été jugé dans la décision *Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.* (1980), 53 C.P.R. (2d) 62 (C.A.F.), que de simples assertions d'emploi ne suffisent pas, en droit, à démontrer l'emploi. Le destinataire d'un avis donné en vertu de l'article 45 doit produire des éléments de preuve indiquant comment il a employé la marque de commerce, afin que le registraire puisse apprécier si les faits constituent un emploi de la marque au sens de l'article 4 de la Loi. Toutefois, il a

également été jugé qu'il n'est pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve si on peut démontrer l'emploi d'une manière simple et directe [voir *Union Electric Supply Co. c. Registraire des marques de commerce* (1982), 63 C.P.R. (2d) 56 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)].

[7] En réponse aux avis du registraire, l'Inscrivante a produit pour chacun le même affidavit souscrit le 12 août 2010 par Marcus Fraser, auxquels étaient jointes les pièces A à E. Seule l'Inscrivante a produit des représentations écrites. Il n'y a pas eu d'audience.

[8] Dans son affidavit, M. Fraser atteste qu'il est directeur général du service des marchandises de Off the Wall, une division de commercialisation de l'Inscrivante Il explique que Off the Wall n'est pas une entité juridique distincte, mais bien une dénomination commerciale de l'Inscrivante utilisée pour la commercialisation de certains produits, notamment de produits portant les Marques.

[9] Je souligne que l'affidavit ne contient aucun renseignement concernant les marchandises suivantes : jeans, chemisiers, pantalons, pulls molletonnés, shorts, tee-shirts, manteaux, gilets; sous-vêtements et lingerie; accessoires vestimentaires, nommément chaussettes, chapeaux, bandeaux serre-tête, serre-cheveux, pinces pour cheveux, ceintures, sacs à main, portefeuilles, bourses. De plus, je remarque qu'aucune observation n'a été présentée quant à l'emploi des Marques en liaison avec ces marchandises ou quant à l'existence de circonstances spéciales qui justifieraient leur défaut d'emploi. Par conséquent, ces marchandises seront radiées de l'enregistrement.

[10] J'examinerai maintenant les autres marchandises, à savoir *vêtements, nommément jupes, chandails, débardeurs; vêtements de plein air, nommément vestes* (les Autres marchandises). Dans son affidavit, M. Fraser déclare qu'au cours des Périodes pertinentes, l'Inscrivante, par l'intermédiaire de ses magasins de détail faisant affaire sous le nom de Off the Wall, a vendu les marchandises suivantes arborant les Marques : vestes (tuniques), débardeurs, cardigans (chandails), robes et jupes.

[11] À l'appui du maintien des Autres marchandises, l'Inscrivante présente les éléments de preuve pertinente suivants :

- a) M. Fraser joint à son affidavit ce qu'il déclare être l'échantillon d'une étiquette volante qui arbore le Dessin-marque (pièce C). Dans tout l'affidavit, M. Fraser indique que la présentation du Dessin-marque, sur l'échantillon d'étiquette volante, est représentative de la façon dont les Marques étaient apposées sur les vêtements au cours de la Période pertinente. Je suis d'avis que l'emploi du Dessin-marque constitue un emploi de la Marque nominale, puisque aucune restriction n'oblige l'Inscrivante à employer la Marque nominale sous une forme particulière, l'enregistrement portant sur des mots servant de marque.
- b) M. Fraser déclare que les ventes des Autres marchandises se sont élevées à plus de 35 000 \$ de 2007 à avril 2010 inclusivement.
- c) M. Fraser joint à son affidavit un [TRADUCTION] « rapport de fournisseur » qui, dit-il, fait état des quantités des Autres marchandises achetées au cours de la période qui s'étend de janvier 2010 à avril 2010 (pièce D). Le rapport classe « BUTTER » sous le titre « Brand » [Marque] et indique le nombre et la nature des produits commandés et vendus sous la marque BUTTER. Il s'agit des produits suivants : [TRADUCTION] « tuniques tissées, débardeurs tissés, hauts tricotés avec attache au dos, débardeurs, cardigans, vestes, robes et jupes ». M. Fraser précise que la marque de commerce désignée sous le nom BUTTER, en dessous du titre « Brand », est le Dessin-marque présenté sur l'échantillon d'étiquette volante dans la pièce C.
- d) Enfin, M. Fraser joint à son affidavit un rapport des ventes pour les Autres marchandises (pièce E). Comme pour le rapport de fournisseur, le rapport des ventes inclut les produits vendus sous la « Marque » BUTTER, qui, selon M. Fraser, est le Dessin-marque présenté sur l'échantillon d'étiquette volante constituant la pièce C. M. Fraser déclare que le rapport fait état des ventes des Autres marchandises arborant les Marques qui ont été conclues entre le 18 et le

30 janvier 2010 dans dix magasins en Colombie-Britannique, trois magasins en Alberta et quatre magasins en Ontario.

[12] La preuve établit clairement que l’Inscrivante a vendu les Autres marchandises au Canada par l’intermédiaire de ses magasins exploités sous la dénomination commerciale Off the Wall, au cours des périodes pertinentes. De plus, la preuve établit clairement que les Marques étaient affichées sur les Autres marchandises au moment du transfert effectué dans le cadre de véritables transactions commerciales au cours des périodes pertinentes. Aux fins de la procédure prévue à l’article 45, c’est là tout ce qui est exigé de l’Inscrivante [voir *Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd. et al* (1987), 13 C.P.R. (3d) 289 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), et le paragraphe 4(1) de la Loi]. En conséquence, je suis convaincue que l’Inscrivante a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec les marchandises suivantes : « *jupes, chandails, débardeurs, vestes* » de la façon prescrite au paragraphe 4(1) et à l’article 45 de la Loi.

## Décision

[18] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, les enregistrements n<sup>os</sup> LMC536550 et LMC569037 seront modifiés pour en radier les marchandises suivantes : *jeans, chemisiers, pantalons, pulls molletonnés, shorts, tee-shirts, manteaux, gilets; sous-vêtements et lingerie; accessoires vestimentaires, nommément chaussettes, chapeaux, bandeaux serre-tête, serre-cheveux, pinces pour cheveux, ceintures, sacs à main, portefeuilles, bourses*, conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi.

---

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

Traduction certifiée conforme

Dominique Lamarche, LL.L., trad. a.