

CIPO



CIPO

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

Référence : 2017 COMC 132

Date de la décision : 2017-09-28

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

**Robinson Sheppard Shapiro
S.E.N.C.R.L./L.L.P.**

Partie requérante

et

Exo Inc.

Propriétaire inscrite

**LMC453,477 pour la marque de
commerce EXO**

Enregistrement

INTRODUCTION

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l’égard de l’enregistrement n^o LMC453,477 de la marque de commerce EXO (la Marque), présentement détenu par Exo Inc. (la Propriétaire).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits et les services suivants
[TRADUCTION] :

Produits :

- (1) *Vêtements et accessoires pour homme et pour femme nommément tee-shirts, gilets, chemises, vestons, manteaux, pantalons, jeans, bermudas, shorts, casquettes, bonnets, ceintures, bandeaux, lacets, bas, chaussures, nommément souliers et bottes spécialement conçus pour la pratique du skateboard, porte-monnaie, sacs à dos;*
- (2) *Skateboards et roues;*
- (3) *Disques compacts audio préenregistrés;*

Services :

- (1) *Exploitation de boutiques de vêtements pour dame et pour homme comprenant la vente d'accessoires de vêtements pour dame et pour homme de même que la vente de chaussures;*
- (2) *Exploitation de magasins de vente au détail de vêtements et accessoires pour homme et pour femme, nommément tee-shirts, gilets, chemises, vestons, manteaux, pantalons, jeans, bermudas, shorts, casquettes, bonnets, ceintures, bandeaux, lacets, bas, chaussures, nommément souliers et bottes spécialement conçus pour la pratique du skateboard, porte-monnaie, sacs à dos;*
- (3) *Vente au détail de skateboards et roues;*
- (4) *Vente au détail de disques compacts audio préenregistrés. (les Services)*

[3] Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus qu'il y a lieu de modifier l'enregistrement de manière à supprimer certains des Produits et des Services.

LA PROCÉDURE

[4] Le 3 septembre 2015, 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, ch T-13 (la Loi) à la Propriétaire de la Marque. L'avis a été donné à la demande de Robinson Sheppard Shapiro S.E.N.C.R.L./L.L.P. (la Partie requérante).

[5] L'avis en vertu de l'article 45 enjoignait à la Propriétaire de fournir une preuve établissant qu'elle avait employé la Marque au Canada à un moment quelconque entre le 3 septembre 2012 et le 3 septembre 2015 (la Période pertinente), en liaison avec les produits et services visés par l'enregistrement. Dans le cas où la Marque n'avait pas été ainsi employée, la Propriétaire devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons du défaut d'emploi depuis cette date.

[6] Les définitions pertinentes d'« emploi » en liaison avec des produits et des services sont énoncées à l'article 4 de la Loi, lequel est ainsi libellé :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors 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 emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

(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.

[7] Il est bien établi que l'article 45 de la Loi a pour objet et portée d'offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». Les critères pour établir l'emploi ne sont pas exigeants et il n'est pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve. Il n'en faut pas moins, cependant, présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits ou services spécifiés dans l'enregistrement à un moment quelconque pendant la période pertinente [voir *Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd*, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270]. De simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi de la marque de commerce [voir *Aerosol Fillers Inc c Plough (Canada) Ltd* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)].

[8] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit la déclaration solennelle de Jay Manek, souscrite le 4 avril 2016 et accompagnée des pièces A à C inclusivement.

[9] Les parties ont toutes deux produit des représentations écrites et étaient toutes deux présentes à l'audience qui a été tenue.

LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[10] M. Manek est le président de la Propriétaire depuis 1998. Il affirme que la Propriétaire exploite une boutique de skateboard, en liaison avec la Marque, située dans la Ville de Québec, qui vend des skateboards et des accessoires connexes, comme des vêtements, des chaussures et des produits en lien avec la musique. Sa clientèle est principalement constituée d'adolescents et de jeunes adultes qui cherchent une gamme de vêtements d'allure plus sportive et plus à la mode en lien avec la pratique du skateboard.

[11] M. Manek affirme qu'environ 25 000 personnes visitent la boutique chaque année. Le Propriétaire organise aussi des événements dans la Ville de Québec, comme des compétitions de skateboard et des concerts de musique.

[12] M. Manek affirme que, depuis 1998, la Propriétaire a vendu au Canada des vêtements, des skateboards et des accessoires arborant la Marque. Il affirme que, au cours de la Période pertinente, la Propriétaire a vendu les Produits au Canada en liaison avec la Marque et a employé la Marque en liaison avec les Services. Je reproduis ci-dessous les allégations décrivant plus en détail la façon dont la Marque aurait été employée en liaison avec les Produits et les Services

[TRADUCTION] :

9. La [Marque] figure toujours bien en vue sur les produits. La pièce A montre la marque telle qu'elle est employée en liaison avec les vêtements et les accessoires (« vêtements et accessoires pour homme et pour femme »). La marque figure sur les factures, dont un lot montre l'emploi de la maque pendant la période qui précède la date de l'avis donné par le registraire. Les factures, telles qu'elles sont jointes aux produits, sont un exemple pertinent de l'emploi de la marque.

10. La [Marque] figure toujours bien en vue sur les produits. La pièce B montre la marque telle qu'elle est employée en liaison avec des skateboards, des roues et des CD (« skateboards et roues, disques compacts audio préenregistrés »). La marque figure sur les factures, dont un lot montre l'emploi de la maque pendant la période qui précède la date de l'avis donné par le registraire. Les factures, telles qu'elles sont jointes aux produits, sont un exemple pertinent de l'emploi de la marque.

11. Une photographie de l'extérieur et de l'intérieur du magasin où la marque est apposée est jointe comme pièce C. On y voit comment les services que sont l'« exploitation de boutique de vêtements » et l'« exploitation de magasins de vente au détail » sont employés dans l'exécution des services. La pièce C est aussi un exemple d'annonce montrant la façon dont la marque est présentée dans l'exécution des services.

[13] La pièce A est constituée de photographies d'étiquettes apposées sur des tee-shirts et des gilets ainsi que des photographies d'une chemise arborant la Marque. Elle contient aussi des photographies de jeans et de pantalons, de casquettes, de tuques, de lacets, de bas, d'un porte-monnaie, de sacs à dos et de ceintures, arborant tous la Marque. La pièce A contient également 18 factures datant de la période pertinente pour chacun de ces produits.

[14] Sur chaque facture on peut lire :

- l'inscription du mot « *Commande* »;
- une photographie de chacun des articles vendus au client;

- une référence à la marque de commerce en liaison avec l'article vendu, y compris des références à la Marque;
- un numéro de commande;
- le nom et l'adresse du client;
- la quantité de chaque article commandé;
- le prix unitaire de chaque article vendu ainsi que le coût total de l'achat, y compris toutes les taxes;
- l'adresse de livraison;
- le mode de paiement utilisé par le client pour payer la facture;
- le nom du magasin EXOSHOP et son adresse municipale.

[15] La pièce B est constituée de photographies de différents types de skateboards ainsi que des photographies de roues et de disques compacts, arborant tous la Marque. La pièce B contient également quatre factures datant de la Période pertinente, montrant la vente de chacun de ces produits et contenant les renseignements présentés en détail ci-dessus.

[16] À l'exception d'une seule, ces factures semblent avoir été émises à des clients qui ont commandé par Internet, par l'intermédiaire du site Web situé à l'adresse *www.exoshop.com*.

[17] La pièce C est constituée de différentes photographies de l'extérieur et de l'intérieur d'un magasin. La photographie de l'extérieur du magasin montre une enseigne extérieure sur laquelle on voit la Marque. Enfin, il y a des copies de deux annonces, une publiée dans *QuébecScope* en décembre 2013, et une autre publiée dans le numéro d'hiver 2013 de *Voilà Québec*, illustrant la façon dont la Marque était présentée sur des documents promotionnels annonçant les Services.

[18] À l'audience, j'ai mentionné aux parties que les factures décrites ci-dessus arborent le nom commercial EXOSHOP et non la Marque. Par conséquent, les parties ont présenté de brèves observations sur la question de savoir si l'emploi du nom commercial EXOSHOP peut être considéré comme un emploi de la Marque en liaison avec les Services.

LES ARGUMENTS DE LA PARTIE REQUÉRANTE

[19] Dans ses représentations écrites et à l'audience, la Partie requérante a choisi de décomposer et de commenter chacune des phrases contenues dans la plupart des paragraphes de la déclaration de M. Manek. Je soulignerais qu'il ne s'agit pas de la bonne démarche à adopter;

la preuve doit être interprétée dans son ensemble afin de déterminer si la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec chacun des Produits et des Services.

[20] Cependant, je discuterai des questions suivantes invoquées par la Partie requérante.

- Les photographies des lieux ne prouvent pas que les Services ont réellement été exécutés pendant la Période pertinente;
- Les photographies des produits ne prouvent pas que les produits que l'on voit sur les photographies et arborent la Marque ont réellement été vendus pendant la Période pertinente;
- Il n'y a aucune preuve d'emploi de la Marque en liaison avec des « gilets, vestons, manteaux, bermudas, shorts, bandeaux, chaussures, nommément souliers et bottes spécialement conçus pour la pratique du skateboard » (les Produits non utilisés) et, par conséquent, ces produits devraient être supprimés de la liste des Produits;
- Quant aux factures produites, il s'agit en fait de copies de commandes faisant état de différents produits. En outre, il est impossible de savoir si les produits identifiés sur ces commandes sont liés aux produits arborant la Marque puisque, soit il n'y a aucune photographie correspondante des produits, soit les photographies des produits apparaissant sur les commandes sont si petites qu'on ne peut déceler la Marque sur ceux-ci, sur leur emballage ou sur les étiquettes qui y sont attachées.

LES ARGUMENTS DE LA PROPRIÉTAIRE

[21] Pour sa part, la Propriétaire admet qu'elle n'avait pas à établir l'emploi de la Marque en liaison avec chacun des Produits et des Services, citant la décision de de la Cour fédérale dans *Saks & Co c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1989), 24 CPR (3d) 49 (CF 1^{re} inst.). Par conséquent, la Propriétaire fait valoir que l'enregistrement doit être maintenu dans sa totalité, malgré l'absence de preuve d'emploi de la Marque en liaison avec certains des Produits et des Services.

[22] La Propriétaire soutient également que la preuve doit être considérée dans son ensemble. Enfin, toute preuve d'emploi du nom commercial EXOSHOP constitue une preuve d'emploi de la Marque en liaison avec les Services.

ANALYSE

Emploi de la Marque en liaison avec chacun des Produits et des Services

[23] En premier lieu, j'aborderai le fait que la Propriétaire admet qu'elle n'était pas tenue d'établir l'emploi de la Marque en liaison avec chacun des Produits et des Services.

[24] Dans l'affaire *Saks*, cependant, il y avait de nombreuses catégories de produits et de services classées de manière logique et adéquate, et chaque catégorie renfermait une liste de plusieurs produits et services. Qui plus est, des déclarations et des documents indiquaient également que des ventes de ces produits et services avaient été faites. La preuve produite, dans son ensemble, était représentative de l'emploi de la Marque en liaison avec les produits et les services en cause. C'est dans ce contexte que la Cour a conclu dans l'affaire *Saks* qu'il n'existait aucune obligation de produire des éléments de preuve directs ou une preuve documentaire à l'égard de chaque catégorie des produits et services.

[25] En l'espèce, il n'existe que trois catégories générales de produits (vêtements et accessoires pour homme et pour femme, skateboards et roues, et enfin, disques compacts audio préenregistrés) et une seule catégorie générale de services, à savoir l'exploitation de magasins de détail. En outre, M. Manek n'a pas clairement affirmé que la Propriétaire a vendu chacun des Produits en liaison avec la Marque et que les factures ne montrent que des transferts de certains des Produits.

[26] Par conséquent, l'absence de preuve d'emploi en liaison avec l'un quelconque des Produits ou des Services entraîne la radiation de ces produits et/ou services de la liste comprise dans l'enregistrement.

Les commandes produites sont des factures

[27] Étant donné le contenu des commandes telles qu'elles ont été décrites précédemment, je suis d'avis que, malgré leur titre, il s'agit de factures plutôt que de simples commandes.

Emploi de la Marque en liaison avec les Produits

[28] D'abord, je conviens avec la Partie requérante qu'il n'y a pas de photographies de l'un quelconque des Produits non utilisés et/ou de factures à l'appui d'une allégation de vente de l'un quelconque des Produits non utilisés en liaison avec la Marque pendant la Période pertinente. De plus, je ne dispose d'aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec ces produits. L'enregistrement sera donc modifié en conséquence.

[29] Autrement, comme je l'ai mentionné précédemment, la Partie requérante a isolé chaque document faisant partie des pièces A et B pour conclure qu'il n'y a aucune preuve d'emploi de la Marque en liaison avec l'un quelconque des articles qui y sont reproduits ou documentés. Cependant, ces pièces doivent être examinées dans leur propre contexte, accompagnées de leur description que fournit M. Manek dans son affidavit.

[30] Dans cet esprit, la structure générale de l'affidavit et le regroupement des pièces peuvent être décrits comme suit :

- Premièrement, il y a des photographies de certains types de vêtements, notamment des tee-shirts, des chemises, des pantalons, des jeans, des bonnets, des casquettes, des ceintures, des lacets, des bas, des porte-monnaie, des sacs à dos;
- Elles sont suivies de factures illustrant la vente de ces produits;
- Les factures, pour la plupart, contiennent une illustration des produits vendus;
- On retrouve la même séquence pour les skateboards, les roues de skateboards et les disques compacts audio.

[31] La Partie requérante fait valoir que, dans de nombreux cas, il est difficile de dire quels produits sont reproduits sur les factures, puisque les photographies sont trop petites. Néanmoins, je suis d'avis qu'une telle preuve, lorsqu'examinée dans son ensemble, démontre un emploi de la Marque en liaison avec certains des Produits pendant la Période pertinente, puisque :

- les photographies des produits montrent clairement la Marque sur les produits eux-mêmes ou sur leur emballage;

- ces photographies sont suivies de factures énumérant et illustrant ces produits (par exemple un tee-shirt) et la Marque apparaît à côté des photographies dans la description de l'article vendu;
- les factures contiennent une liste des produits vendus et indiquent la marque de commerce liée aux produits, y compris la Marque;
- les factures datent toutes de la Période pertinente.

[32] Dans ce contexte, les factures, telles qu'elles ont été décrites précédemment, montrent la vente de divers produits, et je suis convaincu que les photographies qui les accompagnent montrent que ces produits arborent la Marque. Il ne faut pas oublier que l'objet de la procédure prévue à l'article 45 est de se débarrasser du bois mort et non de radier une marque de commerce pour de simples motifs de nature technique.

[33] Par conséquent, la preuve dans son ensemble, montre l'emploi de la Marque pendant la Période pertinente en liaison avec les produits suivants : Vêtements et accessoires pour homme et pour femme, notamment tee-shirts, chemises, pantalons, jeans, casquettes, bonnets, ceintures, bandeaux, lacets, bas, porte-monnaie, sacs à dos; skateboards et roues; disques compacts audio préenregistrés.

Emploi de la Marque en liaison avec les Services

[34] Il y a deux exemples d'annonces pour la promotion d'un magasin de détail en liaison avec la Marque, situé dans la Ville de Québec. Ces annonces ont été publiées pendant la Période pertinente. Elles font la promotion de la vente de vêtements et d'accessoires, mais plus particulièrement des articles suivants : tee-shirts, bonnets, casquettes, ceintures; chaussures; sacs à dos; et skateboards.

[35] Comme je l'ai souligné précédemment, M. Manek fait valoir l'emploi de la Marque en liaison avec « l'exploitation de boutique de vêtements » et « l'exploitation de magasins de vente au détail » de manière générale. Cependant, comme on peut le voir, les services visés par l'enregistrement se limitent à la spécification de certains produits en particulier. Comme je l'ai indiqué précédemment, je ne dispose d'aucune preuve de la vente des Produits non utilisés, que ce soit en liaison avec la Marque ou autrement. À l'exception des « chaussures », dont il est fait

état dans les exemples d'annonces, il n'y a aucune autre preuve d'emploi de la Marque en liaison avec la vente au détail des Produits non utilisés.

[36] M. Manek ne fournit aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec ces services. L'enregistrement sera modifié en conséquence.

[37] Il reste donc à déterminer si les factures produites en pièce pourraient corroborer l'allégation selon laquelle la Marque a été employée en liaison avec l'exploitation de magasins de détail où l'on vend des chemises, des pantalons, des jeans, des bas, des lacets, des porte-monnaie et avec la vente au détail de roues, puisque ces produits ne sont pas illustrés dans les annonces décrites précédemment. Comme je l'ai souligné, les factures ont été émises par EXOSHOP. Par conséquent, l'autre question à trancher est celle de savoir si l'emploi du nom commercial EXOSHOP sur les factures constitue un emploi de la Marque en liaison avec l'exploitation de magasins de détail où l'on vend ces produits.

[38] L'emploi d'un nom commercial en liaison avec des services n'exclut pas l'emploi de ce nom commercial en tant que marque de commerce au sens de l'article 4(2) de la Loi [*Consumers Distributing Co/Cie Distribution aux Consommateurs c Toy World Ltd*, 1990 CarswellNat 1398 (COMC)]. Il a été établi que, dans le contexte de services, une marque de commerce figurant au haut d'une facture suffit à en établir l'emploi [voir *Tint King of California Inc c le Registrare des marques de commerce et coll*, 2006 CF 1440, 56 CPR (4th) 223 (CF), au para 35]. De plus, la question de savoir si la présentation d'un nom commercial constitue un emploi d'une marque de commerce dépend des circonstances propres à chaque affaire particulière [*Bereskin & Parr c Kleen-Flo Tumbler Industries Ltd*, 2010 CarswellNat 3505 (COMC), au para 10].

[39] Plus particulièrement en l'espèce, il est difficile de conclure que l'emploi d'EXOSHOP sur les factures en tant que nom commercial exclut l'emploi de ce nom en tant que marque de commerce en liaison avec les services. En l'espèce, j'estime que les clients percevraient « EXOSHOP » à la fois comme un nom commercial et comme une marque de commerce employée en liaison avec les services fournis. En effet, surtout dans le contexte limité de cette procédure prévue à l'article 45, il est difficile de conclure que le nom de la Propriétaire n'a pas

été employé dans le but de « distinguer ... les services exécutés par elle des services ... exécutés par d'autres » au sens du terme « marque de commerce » conformément à l'article 2 de la Loi.

[40] Cependant, EXOSHOP n'est pas la Marque en soi.

[41] Néanmoins, en appliquant les principes énoncés dans *Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull, SA* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF) et *Promafil Canada Ltée c Munsingwear* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF), j'estime que l'ajout de « SHOP » en l'espèce n'est qu'une variation mineure par rapport à la Marque telle qu'elle est enregistrée qui n'induirait pas le consommateur en erreur quant à l'origine des Services.

[42] Par conséquent, ces factures, combinées aux photographies de l'intérieur et de l'extérieur des magasins, et les deux annonces, me convainquent que la Marque a été employée pendant la Période pertinente en liaison avec l'exploitation de magasins de détail où l'on vend des vêtements et accessoires pour homme et pour femme, et des chaussures; ainsi que l'exploitation de magasins de détail où l'on vend des vêtements et accessoires pour homme et pour femme, nommément tee-shirts, chemises, casquettes, bonnets, ceintures, chaussures, nommément souliers et bonnes spécialement conçus pour la pratique du skateboard, sacs à dos et vente au détail de skateboards et de roues.

[43] Ainsi, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec des :

(1) *Vêtements et accessoires pour homme et pour femme nommément tee-shirts, chemises, pantalons, jeans, casquettes, bonnets, ceintures, lacets, bas, porte-monnaie, sacs à dos;*

(2) *Skateboards et roues;*

(3) *Disques compacts audio préenregistrés; et*

(1) *Exploitation de boutiques de vêtements pour dame et pour homme comprenant la vente d'accessoires de vêtements pour dame et pour homme de même que la vente de chaussures;*

(2) *Exploitation de magasins de vente au détail de vêtements et accessoires pour homme et pour femme, nommément tee-shirts, chemises, pantalons, jeans, casquettes, bonnets, ceintures, lacets, bas, chaussures, nommément souliers et bottes spécialement conçus pour la pratique du skateboard, porte-monnaie, sacs à dos;*

(3) *Vente au détail de skateboards et roues;*

au sens des articles 4 et 35 de la Loi.

DÉCISION

[44] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera modifié et désormais libellé comme suit :

(1) Vêtements et accessoires pour homme et pour femme nommément tee-shirts, chemises, pantalons, jeans, casquettes, bonnets, ceintures, lacets, bas, porte-monnaie, sacs à dos;

(2) Skateboards et roues;

(3) Disques compacts audio préenregistrés; et

(1) Exploitation de boutiques de vêtements pour dame et pour homme comprenant la vente d'accessoires de vêtements pour dame et pour homme de même que la vente de chaussures;

(2) Exploitation de magasins de vente au détail de vêtements et accessoires pour homme et pour femme, nommément tee-shirts, chemises, pantalons, jeans, casquettes, bonnets, ceintures, lacets, bas, chaussures, nommément souliers et bottes spécialement conçus pour la pratique du skateboard, porte-monnaie, sacs à dos;

(3) Vente au détail de skateboards et roues;

(4) Vente au détail de disques compacts audio préenregistrés.

conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi.

Jean Carrière
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Sophie Ouellet, trad.a.

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

DATE DE L'AUDIENCE : 2017-08-24

COMPARUTIONS

Suzanne Antal

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

François Raymond

POUR LA PARTIE REQUÉRANTE

AGENT(S) AU DOSSIER

Joli-Cœur Lacasse

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Robinson Sheppard Shapiro

POUR LA PARTIE REQUÉRANTE