

OPIC



CIPO

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

Référence : 2017 COMC 125

Date de la décision : 2017-09-20

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

Soph Co. Ltd.

Partie requérante

et

M.J. Soffe, LLC

Propriétaire inscrite

**LMC673,517 pour la marque de
commerce SOFFE & Dessin**

Enregistrement

[1] Le 19 juin 2015, à la demande de Soph Co. Ltd., 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 M.J. Soffe, LLC (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC673,517 de la marque de commerce SOFFE & Dessin (la Marque). La Marque est reproduite ci-dessous :

[2] La demande pour la Marque renferme la revendication de couleur suivante
[TRADUCTION] :

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs rouge et bleu sont revendiquées comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque comprend le mot SOFFE en lettres majuscules de couleur rouge avec deux lignes en bleu au-dessus et deux lignes en bleu au-dessous.

[3] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants

[TRADUCTION] :

Vêtements, notamment vestes, jerseys, tee-shirts, polos, débardeurs, soutiens-gorge pour le sport, chaussettes, couvertures, shorts, pantalons de survêtement, pulls d'entraînement et survêtements.

[4] 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 19 juin 2012 au 19 juin 2015.

[5] La définition pertinente d'emploi en liaison avec des produits est énoncée à l'article 4(1) 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.

[6] 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 pendant la période pertinente.

[7] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Justin M. Grow, l'avocat général de la Propriétaire, souscrit le 19 janvier 2016 à Greenville, en Caroline du Sud. Seule la Propriétaire a produit des représentations écrites; la tenue d'une audience n'a pas été sollicitée.

LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[8] Dans son affidavit, M. Grow atteste que la Propriétaire fabrique et distribue des vêtements aux États-Unis et dans le monde entier. Il explique que la Propriétaire vend ses produits à divers détaillants, comme des détaillants en ligne, des librairies, des marchands indépendants et des « cheer dealers » [marchands enthousiastes] qui, à leur tour, vendent les produits de marque SOFFE au public canadien. Plus précisément, il affirme que la Propriétaire [TRADUCTION] « fournit des hauts à manches courtes et à manches longues, slips, shorts, pantalons, survêtements, jerseys, robes, jupes, sous-vêtements et jambières », ainsi que des [TRADUCTION] « accessoires comme des chapeaux, sacs, chaussettes et autres ». M. Grow affirme que la Propriétaire commercialise et vend également ses produits en ligne sur son site Web, *www.soffe.com*.

[9] En ce qui concerne la présentation de la Marque, M. Grow atteste que la Marque figure sur des étiquettes volantes, sur les emballages ou directement sur les vêtements.

[10] En ce qui concerne les ventes au Canada au cours de la période pertinente, M. Grow atteste que, de 2012 à 2015, la Propriétaire a vendu plus de 24 000 unités au Canada, pour des ventes s'élevant à plus de 115 000 \$ US.

[11] À l'appui, les pièces suivantes sont jointes à son affidavit :

- La pièce A est un tableau de quatre pages énumérant divers vêtements qui, atteste M. Grow, sont vendus en liaison avec la Marque. M. Grow explique que le tableau est organisé de manière à correspondre aux produits visés par l'enregistrement. Le tableau semble faire état de [TRADUCTION] « ventes au Canada », réparties par année financière, pour les années 2012 à 2015.

- La pièce B est constituée de douze photographies de hauts de marque SOFFE qui, atteste M. Grow, sont représentatifs de la façon dont la Marque est présentée sur ces produits. Je souligne que la Marque telle qu'elle est enregistrée est présentée sur des étiquettes apposées sur les chemises et les chandails illustrés.
- La pièce C est constituée de sept photographies de bas de marque SOFFE qui, atteste M. Grow, sont représentatifs de la façon dont la Marque est présentée sur ces produits. Là encore, je souligne que la Marque telle qu'elle est enregistrée est présentée sur des étiquettes apposées sur les pantalons et les shorts illustrés.
- La pièce D est une photographie d'une paire de chaussettes de marque SOFFE qui, atteste M. Grow, est représentative de la façon dont la Marque [TRADUCTION] « est généralement présentée » sur les emballages de certains des produits vestimentaires de la Propriétaire. La Marque figure sur l'emballage des chaussettes.
- La pièce E est constituée de quatre factures représentatives faisant état de ventes faites par la Propriétaire à un client situé au Canada. Les factures datent toutes de la période pertinente et font état de ventes de divers styles de shorts, comme l'atteste M. Grow.
- La pièce F est un sommaire de quatre pages de la [TRADUCTION] « quantité totale de produits vendus en liaison avec [la Marque] au Canada » de 2012 à 2015. À l'exception des [TRADUCTION] « soutiens-gorge pour le sport », des « couvertures » et des « chaussettes », je suis en mesure d'identifier des produits correspondant à chacun des produits visés par l'enregistrement.

ANALYSE

[12] Dans son affidavit, M. Grow fournit une liste générale des produits offerts par la Propriétaire (au paragraphe 6), ainsi qu'un tableau de quatre pages énumérant les articles vestimentaires précis vendus par la Propriétaire au Canada au cours de la période pertinente (à la pièce A). Il fournit également des photographies de produits (aux pièces B, C et D) et des spécimens de factures énumérant certains articles vestimentaires précis vendus au cours de la période pertinente.

[13] Dans ses représentations écrites, la Propriétaire fournit un tableau qui fait correspondre neuf des produits visés par l'enregistrement à des articles particuliers du rapport des ventes produit comme pièce A. Les produits [TRADUCTION] « soutiens-gorge pour le sport », « couvertures » et « chaussettes » visés par l'enregistrement sont particulièrement absents de ce tableau de correspondance.

[14] En effet, à l'examen de l'affidavit de M. Grow et des pièces produites à l'appui, je ne trouve absolument aucune référence aux produits [TRADUCTION] « soutiens-gorge pour le sport » ou « couvertures ».

[15] En ce qui concerne les produits [TRADUCTION] « chaussettes » visés par l'enregistrement, M. Grow joint une image de chaussettes de marque SOFFE à la pièce D de son affidavit. Curieusement, toutefois, il n'affirme pas clairement que la Propriétaire a dans les faits vendu ces produits au Canada au cours de la période pertinente ou à tout autre moment. Bien qu'il fournisse des listes des produits vestimentaires de marque SOFFE vendus au Canada aux pièces A et F de son affidavit, aucune inscription ne semble se rapporter à des [TRADUCTION] « chaussettes » ou à quelque chose de semblable. Dans ses représentations écrites, la Propriétaire n'explique pas cette lacune et, bien qu'elle l'ait fait pour d'autres produits, elle n'indique pas que l'un quelconque des articles du rapport des ventes se rapporte à des ventes faites au Canada de chaussettes de marque SOFFE.

[16] Même si j'admettais que la Propriétaire a offert des chaussettes de marque SOFFE en vente au Canada au cours de la période pertinente, le simple fait d'offrir des produits en vente n'est pas suffisant pour satisfaire aux exigences de l'article 4(1) de la Loi [voir, par exemple, *The Molson Companies Ltd c Halter* (1976), 28 CPR (2d) 158 (CF 1^{re} inst); et *Gowling, Strathy & Henderson c Banque Royale du Canada* (1995), 63 CPR (3d) 322 (CF 1^{re} inst)]. Une certaine preuve de transferts dans la pratique normale du commerce au Canada est nécessaire. En l'espèce, la Propriétaire n'a fourni aucune preuve de transferts de chaussettes au Canada au cours de la période pertinente ou à tout autre moment.

[17] Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les produits [TRADUCTION] « chaussettes », « soutiens-gorge pour le sport » ou « couvertures » visés par l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de

la Loi. Comme je ne dispose d'aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

[18] En ce qui concerne les autres produits, à savoir les [TRADUCTION] « vestes, jerseys, tee-shirts, polos, débardeurs, ... shorts, pantalons de survêtement, pulls d'entraînement et survêtements », je suis en mesure de relever des ventes pertinentes pour chacun d'eux aux pièces A et F de l'affidavit de M. Grow. Ces pièces conjuguées aux pièces B et C, qui montrent comment la Marque a été présentée sur ces produits, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec ces produits au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

DÉCISION

[19] En conséquence, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, et selon les dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera modifié afin de supprimer les produits [TRADUCTION] « soutiens-gorge pour le sport, chaussettes, couvertures » de l'état déclaratif des produits.

[20] L'état déclaratif des produits modifié sera libellé comme suit [TRADUCTION] :

Vêtements, nommément vestes, jerseys, tee-shirts, polos, débardeurs, shorts, pantalons de survêtement, pulls d'entraînement et survêtements.

Andrew Bene
Agent d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay, trad.

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

DATE DE L'AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

Blake, Cassels & Graydon LLP

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Moffat & Co.

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE