

OPIC



CIPO

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

Citation: 2017 COMC 163

Date de la décision: 2017-11-30

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

Field LLP

Partie requérante

et

8268533 Canada Inc.

Propriétaire inscrite

LMC617,293 pour VEXY

Enregistrement

INTRODUCTION

[1] Cette décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l'encontre de l'enregistrement n° LMC617,293, propriété de 8268533 Canada Inc (la Propriétaire), pour la marque de commerce VEXY (la Marque) couvrant les produits suivants :

Vêtements et accessoires pour hommes, femmes et enfants nommément, imperméables, pare-dessus, paletots, vestes, gilets, pantalons, bretelles, ceintures, chemises, chemisiers, cravates, noeuds papillons, ascots, gilets de laine, débardeurs, cardigans, chaussettes, camisoles, caleçons, chapeaux, chapskas, gants, moufles, pèlerines, redingotes, capes, blousons, robes, jupes, blazers, pantacourts, bermudas, shorts, combinaisons, salopettes, justaucorps, peignoirs, pyjamas, bas, chemises de nuit, déshabillés, nuisettes, jupons, casquettes, foulards (les Produits).

[2] Pour les motifs qui suivent, je conclus que l'enregistrement doit être maintenu en partie.

LA PROCÉDURE

[3] Le 7 mai 2015, le registraire des marques de commerce a envoyé un avis en vertu de 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 fut émis à la demande de Field LLP (la Partie Requérante).

[4] L'article 45 de la Loi oblige la Propriétaire à démontrer qu'elle a employé au Canada la Marque en liaison avec chacun des Produits à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis ou, dans la négative, à fournir la date à laquelle elle a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. La période pertinente est donc du 7 mai 2012 au 7 mai 2015 (la Période Pertinente).

[5] La procédure sous l'article 45 est simple, expéditive et sert à éliminer du registre le "bois mort". Ainsi le seuil exigé pour établir l'emploi de la Marque, au sens de l'article 4 de la Loi, au cours de la Période Pertinente n'est pas très élevé [voir *Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp* (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF)]. Il s'agit d'établir *prima facie* un emploi de la Marque [voir *1459243 Ontario Inc c Eva Gabor International, Ltd*, 2011 CF 18].

[6] Une simple allégation d'emploi de la Marque en liaison avec les Produits n'est pas suffisante pour établir son usage au sens de l'article 4 de la Loi. Finalement, il n'y a pas lieu de produire une preuve abondante [voir *Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (4th) 62 (CAF)].

[7] En réponse à cet avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de M. Antonio Raimondo ainsi que les Pièces P-1 à P-4 inclusivement.

[8] Les parties n'ont pas produit des représentations écrites et il n'y a pas eu d'audience.

LA PREUVE AU DOSSIER

[9] M. Raimondo est le président de la Propriétaire, aussi connue sous la dénomination DTOX depuis sa fondation, soit depuis août 2012. Il est également le secrétaire de Valino International Cover-up Inc, aussi connue sous la dénomination sociale Valino, qui est une entreprise liée au Propriétaire se spécialisant dans la production de vêtements.

[10] M. Raimondo affirme que le 14 août 2012 la Propriétaire a acquis la Marque déposée en liaison avec les Produits. Il affirme que depuis cette acquisition, la Propriétaire a employé de façon continue la Marque au Canada, entre le mois d'août 2012 et le mois de mai 2015, en liaison avec : « *clothing including, among others the following : jackets, coats, shirts, sweaters, fashion tops, pants, skirts, blazers (sic), shorts, bermudas, hats and scarfs (hereinafter the "Products")* ». Pour les fins de ma décision j'ai traduit cet extrait pertinent par : «des vêtements, incluant, entre autres, des vestes, manteaux, chemises, chandails, camisoles, débardeurs, pantalons, jupes, blazers, shorts, bermudas, chapeaux et foulards (les Marchandises)».

[11] Je note que «*coats*» («manteaux») et «*sweaters*» («chandails») ne font pas partie de la liste des Produits. Toutefois je considère que je peux associer ces termes à «paletots» et «gilets de laine» respectivement de la liste des Produits.

[12] M. Raimondo affirme que depuis l'acquisition de la Marque, Valino est une licenciée de la Propriétaire pour la production et la vente des Marchandises portant la Marque, selon les standards de qualité de cette dernière. Ainsi, Valino supervise la production, l'importation et la vente des Marchandises pour le compte de la Propriétaire.

[13] M. Raimondo affirme que les Marchandises portant la Marque ont été vendues dans plusieurs magasins au détail incluant : Amnesia (Québec), Marks & Venus (Alberta) et Sacrilege (New Brunswick). Les Marchandises ont également été vendues dans les commerces de la Propriétaire opérés sous la bannière D-TOX (Québec et l'Ontario) durant la Période Pertinente.

[14] M. Raimondo a produit comme Pièce P-1 des spécimens d'étiquettes qui sont représentatifs de la façon dont la Marque a été employée par la Propriétaire au Canada en liaison avec les Marchandises durant la Période Pertinente.

[15] M. Raimondo a produit comme Pièce P-2 des photographies démontrant comment la Marque a été employée durant la Période Pertinente en liaison avec certaines des Marchandises, notamment des «*tank tops*» et «*dresses*» (robes). Pour les fins de ma décision je considère que l'expression «*tank tops*» réfère à des «débardeurs et camisoles» contenus dans la liste des Produits.

[16] M. Raimondo produit également comme Pièce P-3 des factures émises en 2013 démontrant la vente de certaines des Marchandises au Canada en liaison avec la Marque par Valino, pour le compte de la Propriétaire à des magasins au détail canadiens. Il explique que la référence «VX» sous la rubrique «numéro Produit» apparaissant sur les factures produites représente l'abréviation de la Marque et il énumère les codes apparaissant aux factures produites et il indique à quelles marchandises correspondent ces codes. Ainsi, les factures produites concernent la vente de: «*jackets/coats, shirts, dresses, fashion tops, sweaters, pants, skirts*». Je considère pour les fins de ma décision que «*jackets/coats*» réfère à «vestes» et «paletots» contenus dans la liste des Produits. Ainsi cette liste de produits réfère aux produits suivants : «vestes, paletots, chemises, robes, camisoles, débardeurs, gilets de laine, pantalons, jupes».

[17] M. Raimondo produit également comme Pièce P-4 des factures émises en 2014 et 2015 par la Propriétaire pour des ventes faites directement à des consommateurs, ainsi que la description de la marchandise vendue. Cette description provient des archives de la Propriétaire. Il explique que l'abréviation «VX» réfère à la Marque. Il affirme que ces factures démontrent la vente des marchandises suivantes par la Propriétaire à des consommateurs au Canada soit: «*blouses, fashion tops (tube, tank crop), dress and coat*» (chemisiers, camisole, débardeur, robe et paletot).

[18] C'est à partir de cette preuve que je dois déterminer si la Propriétaire a fait la démonstration de l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec chacun des Produits durant la Période Pertinente.

ANALYSE DE LA PREUVE

[19] M. Raimondo ne fait aucune mention si les «*Products*» (Marchandises), sont pour hommes, femmes, et/ou enfants. Toutefois, les photographies produites comme Pièce P-2 illustrent des vêtements pour femmes uniquement. J'estime donc que les Marchandises concernent des vêtements et accessoires pour femmes uniquement.

[20] Je constate que M. Raimondo n'a pas inclus dans sa définition du terme «*Products*» (Marchandises) les vêtements suivants : «*dresses*» (robes) et «*blouses*» (chemisiers). Toutefois, il fait référence à ces vêtements au paragraphe 11 de son affidavit. De plus, il a produit une

facture, parmi celles incluses comme Pièce P-4, illustrant la vente de ces produits en liaison avec la Marque durant la Période Pertinente.

[21] Malgré l'emploi du terme défini «*Products*» (Marchandises) tout au long de son affidavit, et des références précises à certains des Produits, M. Raimondo est silencieux quant à l'emploi de la Marque en liaison avec:

imperméables, pare-dessus, gilets, bretelles, ceintures, cravates, nœuds papillons, ascots, cardigans, chaussettes, caleçons, chapskas, gants, moufles, pèlerines, redingotes, capes, blousons, pantacourts, combinaisons, salopettes, justaucorps, peignoirs, pyjamas, bas, chemises de nuit, déshabillés, nuisettes, jupons et casquettes (marchandises non-vendues).

[22] Je note également, malgré l'allégation de M. Raimondo à l'effet que la Propriétaire aurait employé la Marque au Canada durant la Période Pertinente en liaison avec des chapeaux, blazers, bermudas, shorts et foulards, il n'y a aucune preuve au dossier d'un transfert de propriété eu égard à ces produits.

[23] Bien qu'un propriétaire inscrit ne soit pas tenu de fournir des factures pour chaque produit visé par l'enregistrement, il n'en doit pas moins présenter une preuve suffisante pour permettre au registraire de conclure que des transferts ont véritablement eu lieu dans la pratique normale du commerce au Canada à l'égard de *chacun* des produits visés par l'enregistrement [voir *Lewis Thomson & Son Ltd c Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 CPR (3d) 483 (CF 1^{re} inst)]. À titre d'exemple, en l'absence de factures, une telle preuve peut comprendre des déclarations concernant les volumes de ventes, la valeur en dollars des ventes ou des détails factuels équivalents [voir, par exemple, *1471706 Ontario Inc c Momo Design srl*, 2014 COMC 79, CarswellNat 2439; et *Gowling Lafleur Henderson LLP c Wertex Hosiery Incorporated*, 2014 COMC 193 (CanLII), CarswellNat 4624].

[24] Finalement, M. Raimondo ne fournit aucune explication qui pourrait constituer des circonstances spéciales justifiant le non emploi de la Marque au Canada en liaison avec des vêtements et accessoires pour hommes et enfants ainsi qu'en liaison avec des vêtements et accessoires pour femmes, nommément les marchandises non-vendues, ainsi que des chapeaux, blazers, bermudas, shorts et foulards, le tout selon les dispositions de l'article 45(3) de la Loi.

[25] Je suis toutefois satisfait que la preuve ci-haut décrite démontre l'emploi de la Marque au Canada par la Propriétaire durant la Période Pertinente en liaison avec des vêtements et accessoires pour femmes, nommément paletots, vestes, pantalons, chemises, chemisiers, gilets de laine, débardeurs, camisoles, robes et jupes.

[26] L'enregistrement sera donc modifié en conséquence.

DÉCISION

[27] Compte tenu de tout ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement n° LMC617,293 sera modifié afin de supprimer les éléments suivants de l'état déclaratif des produits :

Vêtements et accessoires pour hommes et enfants, (...) imperméables, pare-dessus, gilets, bretelles, ceintures, cravates, noeuds papillons, ascots, cardigans, chaussettes, caleçons, chapeaux, chapskas, gants, moufles, pèlerines, redingotes, capes, blousons, blazers, pantacourts, bermudas, shorts, combinaisons, salopettes, justaucorps, peignoirs, pyjamas, bas, chemises de nuit, déshabillés, nuisettes, jupons, casquettes, foulards.

[28] Par conséquent, l'état déclaratif des produits modifié sera libellé comme suit :

Vêtements et accessoires pour femmes nommément, paletots, vestes, pantalons, chemises, chemisiers, gilets de laine, débardeurs, camisoles, robes et jupes.

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

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

Aucune audience de tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

Goudreau Gage Dubuc

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Field LLP

POUR LA PARTIE REQUÉRANTE