

CIPO



OPIC

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

**Référence : 2017 TMOB 162**

**Date de la décision : 2017-11-30**

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,  
NON RÉVISÉE]**

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

**Shapiro Cohen LLP**

**Partie requérante**

et

**Maria Salome Proa**

**Propriétaire inscrite**

**LMC800,931 pour la marque de  
commerce**

**Enregistrement**

**TATTOO ADDICTION**

[1] Le 25 août 2015, à la demande de Shapiro Cohen LLP (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*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Maria Salome Proa (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n<sup>o</sup> LMC800,931 de la marque de commerce TATTOO ADDICTION (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits [TRADUCTION] « montures ophtalmiques et lunettes de soleil ».

[3] L'avis enjoignait à la Propriétaire de fournir une preuve établissant que la Marque a été employée au Canada en liaison avec les produits spécifiés dans l'enregistrement à un moment quelconque entre le 25 août 2012 et le 25 août 2015. 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 de son défaut d'emploi depuis cette date.

[4] 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.

[5] 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 ». À ce titre, le niveau de preuve auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu élevé [*Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd*, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270]. Le propriétaire inscrit doit seulement établir une preuve *prima facie* d'emploi au sens des articles 4 et 45 de la Loi [voir *Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184, 90 CPR (4th) 428, au paragraphe 2].

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit son propre affidavit, souscrit le 29 janvier 2016 à San Dimas, en Californie. Les parties ont toutes deux produit des représentations écrites et étaient toutes deux représentées à l'audience qui a été tenue.

#### LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[7] Mme Proa atteste qu'elle est la fondatrice et première dirigeante d'International Point of View, Inc. (INPOV), une corporation californienne constituée en personne morale en 2002.

[8] Mme Proa affirme qu'INPOV est une [TRADUCTION] « fabricante et distributrice de produits ophtalmiques », dont [TRADUCTION] « la mission première, depuis 2002, est d'offrir des produits de grande qualité et des services professionnels, ainsi que des marques prestigieuses, des articles de lunetterie en vogue et de l'équipement optique doté de la technologie de pointe ».

Elle atteste que les articles de lunetterie vendus par INPOV comprennent des produits arborant la Marque.

[9] Mme Proa explique que [TRADUCTION] « pour des raisons pratiques, j'ai octroyé à INPOV une licence exclusive l'autorisant à employer la marque de commerce en liaison avec la vente de montures ophtalmiques et de lunettes de soleil, tout en conservant un contrôle sur les caractéristiques et la qualité desdits produits ». Elle souligne qu'elle détient une procuration générale qui lui permet d'agir au nom d'INPOV [TRADUCTION] « en tant que représentante dans la pratique de ses activités concernant toute affaire de nature juridique ou commerciale ». Elle souligne en outre qu'elle est l'actionnaire majoritaire d'INPOV, détenant 70 % de son capital-actions.

[10] Mme Proa atteste que la Marque a été employée au Canada en liaison avec des montures ophtalmiques et des lunettes de soleil de façon continue depuis 2002, y compris sur des produits vendus par INPOV pendant la période pertinente. Plus précisément, Mme Proa affirme que les montures ophtalmiques et les lunettes de soleil ont été vendues et expédiées au client canadien d'INPOV, Lunetterie New Look Inc. & Cdn (New Look). Elle affirme que la Marque est présente sur des autocollants apposés sur les verres temporaires qui sont montés dans ces montures ophtalmiques et lunettes de soleil, et que la Marque est également présente sur les montures ainsi que sur les présentoirs et le matériel promotionnel.

[11] À l'appui, Mme Proa joint les pièces suivantes à son affidavit :

- La pièce A-1 est un imprimé des détails relatifs à la corporation qu'est INPOV, tiré de la base de données du Secrétaire d'État de la Californie. Je souligne que Mme Proa est inscrite comme étant l'agente pour signification de la corporation.
- La pièce A-2 est une capture d'écran du site Web *www.inpov.com*, présentant une description générale des [TRADUCTION] « articles de lunetterie TATTOO® » et une photographie d'une paire de lunettes. Le mot TATTOO figure sur la monture des lunettes représentées et ailleurs sur la page Web, par exemple, dans l'énoncé « TATTOO is a Registered Brand » [TATTOO est une marque déposée]. Au haut de la photographie, le mot TATTOO et le symbole ® [MD] figurent en caractères d'imprimerie au-dessus du

mot « addiction » [dépendance], qui est écrit en caractères plus petits et plus fins, comme suit (le Logo TATTOO ADDICTION) :



- La pièce A-3 est un document en langue étrangère intitulé « PODER GENERAL », que Mme Proa décrit comme étant la procuration octroyée par INPOV. Aucune traduction française ou anglaise n'est fournie.
- La pièce A-4 est un tableau que Mme Proa décrit comme étant [TRADUCTION] « un modèle du formulaire de commande fourni aux clients canadiens ». Le Logo TATTOO ADDICTION est présent au haut du formulaire, accompagné du nom et des coordonnées d'INPOV. Le corps du formulaire présente des dizaines de numéros de modèles appartenant à quatre collections : pour hommes, pour femmes, unisexe et [TRADUCTION] « lunettes de soleil ». Le formulaire comprend également des champs permettant de commander des présentoirs de comptoirs, des affiches et des étuis.
- La pièce A-5 est constituée d'une facture de juin 2015 et de documents d'expédition connexes concernant des ventes d'INPOV à New Look, au Québec. Mme Proa atteste que la facture accompagnait les produits [TRADUCTION] « lors de la livraison à l'acheteur ». Sous l'en-tête « PO#72582 Tattoo Addiction » [BC n° 72582 Tattoo Addiction], la facture indique que de multiples unités de quatre modèles de [TRADUCTION] « lunettes de soleil » ont été vendues, chacune au même prix unitaire et chacune en étant assortie d'un code [TRADUCTION] « d'article » commençant par « TAS ». Mme Proa décrit ces produits comme étant des [TRADUCTION] « lunettes de soleil TATTOO ADDICTION ». Directement au-dessous, une inscription indique qu'un nombre correspondant de produits « Tattoo Black case/cloth » [étui/chiffon noir Tattoo] a été fourni gratuitement.

Je souligne que la mention « BACK ORDERS » [articles à livraison différée] figure au haut de la liste des produits facturés. En outre, au bas de la facture, on peut voir que le montant indiqué à la ligne « Payment/Credit Applied » [paiement/crédit appliqué] est

égal à celui de la ligne « Total Invoice Amount » [montant total de la facture] et que le solde « TOTAL » est de zéro dollar. La [TRADUCTION] « valeur déclarée » dans les documents d'expédition est également de zéro dollar. La signification de ces détails sera examinée ci-dessous.

- La pièce A-6 est un document de cinq pages que Mme Proa décrit comme étant le [TRADUCTION] « catalogue des lunettes de soleil TATTOO ADDICTION ». Les deux premières pages montrent des images de lunettes de soleil dans différents contextes et présentent diverses marques de commerce TATTOO dans un format semblable à celui du Logo TATTOO ADDICTION. À titre d'exemple, « TATTOO polarized sun » [verres solaires polarisés TATTOO] est affiché en travers de la page titre et « TATTOO addiction » est imprimé sur un étui illustré. Les trois dernières pages présentent 24 paires de lunettes de soleil; le Logo TATTOO ADDICTION est apposé sur le verre gauche de chacune d'elles. Mme Proa atteste que les lunettes de soleil illustrées sont représentatives des lunettes de soleil vendues [TRADUCTION] « dans la pratique normale du commerce » et comprennent les quatre modèles mentionnés à la pièce A-5. En effet, les quatre codes d'article commençant par « TAS » indiqués dans la facture figurent en tant que codes de [TRADUCTION] « modèle » à côté des lunettes de soleil illustrées dans le catalogue.
- La pièce A-7 est constituée d'une facture de juillet 2015 et de documents d'expédition connexes concernant d'autres ventes d'INPOV à New Look, au Québec. Là encore, Mme Proa atteste que la facture accompagnait les produits lors de la livraison à l'acheteur. Sous la mention « TATTOO ADDICTION », la facture indique que de multiples unités de deux modèles de [TRADUCTION] « montures » ont été vendues, chacune au même prix unitaire et chacune en étant assortie d'un code [TRADUCTION] « d'article » commençant par « TX ». Mme Proa décrit ces produits comme étant des [TRADUCTION] « montures ophtalmiques TATTOO ADDICTION ». Directement au-dessous, une inscription indique qu'un nombre correspondant de produits « Tattoo White/black case & cloth » [étui et chiffon blanc/noir Tattoo] a été fourni gratuitement. Je souligne que, sur cette facture, le solde « TOTAL » correspond au « Total Invoice Amount » [montant total de la facture], mais que la [TRADUCTION] « valeur déclarée » dans les documents d'expédition est, là encore, de zéro dollar.

- La pièce A-8 est un document de deux pages que Mme Proa décrit comme étant le [TRADUCTION] « catalogue des montures ophtalmiques TATTOO ADDICTION ». Le Logo TATTOO ADDICTION est présent au bas des deux pages; les mots « TATTOO addiction » [TATTOO dépendance] sont également imprimés côte à côte au haut de la page 2. Le catalogue présente six modèles de montures ophtalmiques, dont quatre qui arborent le Logo TATTOO ADDICTION sur leur verre gauche et la mention « SINCE 2001 TATTOO EYEWEAR » [articles de lunetterie TATTOO depuis 2001]. Mme Proa atteste que les montures ophtalmiques illustrées sont représentatives de celles vendues [TRADUCTION] « dans la pratique normale du commerce » et comprennent les deux modèles mentionnés à la pièce A-7. En effet, les deux codes d'article commençant par « TX » indiqués dans la facture figurent dans le catalogue en tant que codes de [TRADUCTION] « modèle » à côté de deux des montures illustrées comportant des verres de marque.
- La pièce A-9 est une photographie montrant [TRADUCTION] « un exemple de présentoir et de matériel promotionnel d'accompagnement ». La photographie montre deux présentoirs pouvant chacun accueillir deux ou trois paires de lunettes. La photographie présente également un étui, une étiquette comme celle montrée à la pièce A-10 (examinée ci-dessous), et ce qui semble être une photographie encadrée ou un miroir. Le Logo TATTOO ADDICTION est imprimé sur chacun de ces articles. Mme Proa explique que ces articles sont exposés [TRADUCTION] « dans les magasins dans la pratique normale du commerce au Canada ».
- La pièce A-10 est une image d'une étiquette arborant le Logo TATTOO ADDICTION sans autres éléments. Mme Proa atteste que ces étiquettes sont incluses dans tous les [TRADUCTION] « emballages » des montures ophtalmiques et des lunettes de soleil TATTOO ADDICTION.

#### ANALYSE

[12] Dans ses représentations écrites, la Partie requérante formule deux observations principales :

- L'emploi de la Marque par INPOV ne s'applique pas au profit de la Propriétaire.
- Les marques de commerce représentées dans la preuve diffèrent de la Marque telle qu'elle est enregistrée.

[13] À l'audience, la Partie requérante a présenté deux autres observations :

- Les factures produites comme pièce ne font pas état de transactions dans la pratique normale du commerce.
- La Marque n'est pas liée à des lunettes de soleil *de prescription* et, par conséquent, elle n'a pas été employée en liaison avec les lunettes de soleil visées par l'enregistrement.

[14] J'examinerai successivement chacune de ces observations.

### **Emploi par la Propriétaire**

[15] Selon l'article 50(1) de la Loi, pour que l'emploi de la Marque par INPOV soit réputé équivaloir à un emploi par la Propriétaire, la Propriétaire doit exercer un « contrôle, directement ou indirectement, [sur] les caractéristiques ou la qualité des produits » vendus en liaison avec la Marque employée sous licence.

[16] Il est bien établi qu'une déclaration claire, faite sous serment, est un moyen de démontrer que le contrôle requis est exercé [voir *Empressa Cubana Del Tabaco c Shapiro Cohen*, 2011 CF 102, 91 CPR (4th) 248, conf par 2011 CAF 340, 2011 CarswellNat 5405]. Le contrôle requis peut également être inféré des faits, par exemple, lorsque le propriétaire inscrit est un administrateur, un dirigeant ou un actionnaire majoritaire du licencié [voir *Lindy c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1999), 241 NR 362 (CAF); voir également *Phillips, Friedman, Kotler c Freed's of Morden Ltd*, 2000 CarswellNat 4003 (COMC)]. Une preuve que le contrôle requis est exercé par le propriétaire inscrit peut en retour appuyer la conclusion qu'il existe un contrat de licence [*Wells' Dairy Inc c UL Canada Inc* (2000), 7 CPR (4th) 77 (CF 1<sup>re</sup> inst)].

[17] Comme je l'ai souligné ci-dessus, en l'espèce, Mme Proa affirme clairement qu'elle a octroyé à INPOV une licence l'autorisant à employer la Marque en liaison avec les produits visés

par l'enregistrement, tout en continuant elle-même d'exercer un contrôle sur leurs caractéristiques et leur qualité. De plus, elle atteste être la fondatrice, la première dirigeante et l'actionnaire majoritaire d'INPOV. Elle atteste également détenir une procuration d'INPOV l'autorisant à agir en son nom.

[18] La Partie requérante prétend que les déclarations de Mme Proa à cet égard sont [TRADUCTION] « incomplètes et ambiguës », parce qu'elles n'indiquent pas si la licence et le contrôle présumés étaient en vigueur pendant la période pertinente et, plus précisément, au moment des ventes d'INPOV à New Look qui ont été présentées en preuve. Selon l'observation de la Partie requérante, les déclarations de Mme Proa qui sont formulées au présent laissent entendre que toute disposition relative à un contrat de licence ou à l'exercice d'un contrôle pourrait avoir été appliquée uniquement après la réception de l'avis en vertu de l'article 45.

[19] En outre, la Partie requérante fait valoir qu'il n'y a aucune indication à savoir comment les fonctions exercées par Mme Proa faisaient d'elle une [TRADUCTION] « tête dirigeante » de la société. À cet égard, la Partie requérante fait valoir que la nécessité de détenir une procuration pour agir au nom d'INPOV donne à penser que Mme Proa *n'avait pas autrement* un contrôle suffisant sur les activités de la société.

[20] La Propriétaire, en revanche, maintient que la période d'effet de la licence et du contrôle apparaît clairement lorsque l'attestation de Mme Proa à cet égard est considérée conjointement avec les autres déclarations contenues dans son affidavit. Selon l'observation de la Propriétaire, le fait que Mme Proa soit la fondatrice d'INPOV laisse entendre qu'elle aurait occupé une position de contrôle dès la création de la société. En outre, la Propriétaire soutient que le contrôle requis peut raisonnablement être inféré des fonctions de première dirigeante d'INPOV exercées par Mme Proa, sachant que le premier dirigeant d'une société prend part à la gestion et aux activités quotidiennes de la société. Pour la Propriétaire, la procuration est la preuve qu'INPOV emploie la Marque par l'entremise de Mme Proa et qu'elle exerce, de ce fait, un contrôle sur cet emploi.

[21] Pour les besoins de la présente procédure, la preuve de Mme Proa est suffisante pour démontrer l'exercice du contrôle requis pendant la période pertinente. Mme Proa fait une déclaration sous serment claire qui atteste de l'exercice du contrôle requis et, comme je l'ai

indiqué ci-dessus, ce contrôle peut également être inféré de ses fonctions de dirigeante et d'actionnaire majoritaire d'INPOV [selon *Lindy*].

[22] À ces différents égards, l'emploi du présent dans son affidavit doit être considéré conjointement avec la preuve dans son ensemble [voir *Smart & Biggar c Anthony Tesselaar Plants Pty Ltd*, 2010 COMC 120, 2010 CarswellNat 3520; *Cassels Brock & Blackwell LLP c Sweet Creations Inc*, 2015 COMC 27, 132 CPR (4th) 473]. Lorsque les attestations de Mme Proa concernant le contrat de licence et le contrôle sont considérées dans leur contexte, rien dans la preuve n'est incompatible avec l'interprétation selon laquelle ses déclarations « au présent » concernent la licence et le contrôle en général, y compris pendant la période pertinente.

[23] En outre, je ne considère pas que les déclarations sous serment de Mme Proa concernant le contrôle sont incompatibles avec l'octroi d'une procuration; toute inférence négative tirée de l'octroi de cette procuration ne serait que supposition.

[24] Compte tenu de ce qui précède, j'admets que tout emploi établi de la Marque par INPOV s'applique au profit de la Propriétaire.

### **Emploi de la Marque telle qu'elle est enregistrée**

[25] La question suivante est celle de savoir si la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque telle qu'elle est enregistrée. À cet égard, la Partie requérante, soutient que la marque de commerce employée n'était pas TATTOO ADDICTION, mais TATTOO.

[26] Plus particulièrement, la Partie requérante soutient que, dans l'ensemble des pièces fournies,

- le terme TATTOO est présenté séparément de ADDICTION et occupe une place plus importante;
- le symbole ® [MD] est placé à la suite de TATTOO et non de ADDICTION;
- le terme TATTOO est également présenté seul ou accompagné de différents mots descriptifs, tels que [TRADUCTION] « articles de lunetterie » et « verres solaires polarisés ».

[27] La Partie requérante souligne, en outre, que la mention relative à la source qui figure sur la page Web en pièce A-2 indique que la [TRADUCTION] « marque déposée » est TATTOO, et non TATTOO ADDICTON.

[28] La Propriétaire, pour sa part, soutient que l'ensemble des éléments textuels du Logo TATTOO ADDICTION seraient perçus comme formant une seule marque de commerce. Selon l'observation de la Propriétaire, il est [TRADUCTION] « passablement exagéré » d'alléguer que l'élément ADDICTION serait perçu comme descriptif et comme ne faisant pas partie de la marque de commerce. À cet égard, la Propriétaire soutient que la présentation d'une marque de commerce sous la forme de mots superposés d'égale largeur est un choix graphique courant et légitime, et que l'emplacement du symbole ® [MD] est, de même, une question de préférence artistique.

[29] Il est bien établi que l'emploi d'une marque nominale déposée peut être corroboré par l'emploi de cette marque sous une quelconque forme stylisée [voir *Stikeman, Elliott c Wm Wrigley Jr Co* (2001), 14 CPR (4th) 393 (COMC)]. La question à se poser est celle de savoir si la marque de commerce a été employée d'une manière telle qu'elle a conservé son identité et est demeurée reconnaissable [*Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull, SA* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF)].

[30] En l'espèce, la totalité de la marque de commerce telle qu'elle est enregistrée est clairement présente dans le Logo TATTOO ADDICTION. Il ne s'agit pas d'un cas où un élément d'une marque de commerce déposée est manquant ou d'un cas où les éléments d'une marque de commerce déposée sont séparés par la distance ou par d'autres éléments environnants.

[31] En outre, même si l'emplacement du symbole ® [MD] peut donner à penser que TATTOO est une marque de commerce déposée en soi, le symbole ® peut également être perçu comme s'appliquant à l'ensemble du dessin. Par conséquent, un consommateur exposé à cette présentation stylisée pourrait reconnaître que les termes TATTOO et TATTOO ADDICTION sont tous deux employés comme marque de commerce.

[32] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que la présentation du Logo TATTOO ADDICTION constitue une présentation de la Marque en soi. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de tenir compte des cas où le mot TATTOO est présenté sans le mot ADDICTION.

### **Transferts dans la pratique normale du commerce**

[33] À l'audience, la Partie requérante a également soutenu que les factures produites comme pièce n'établissent pas que des transferts ont eu lieu dans la pratique normale du commerce, insistant en particulier sur le solde de zéro dollar indiqué sur la facture en pièce A-5. La Partie requérante a également attiré l'attention sur la [TRADUCTION] « valeur déclarée » de zéro dollar indiquée dans les documents d'expédition en pièces A-5 et A-7. La Partie requérante soutient que, en l'absence d'une explication de la part de Mme Proa, la réponse à la question de savoir si les produits facturés ont été vendus dans la pratique normale du commerce ou distribués gratuitement est, au mieux, ambiguë. La Partie requérante fait valoir que, pour trancher cette ambiguïté en faveur de la Propriétaire, il faudrait s'en remettre à des suppositions et que, par conséquent, la Propriétaire n'a pas établi une preuve *prima facie* d'emploi dans la pratique normale du commerce.

[34] Or, il est bien établi que le registraire peut tirer des inférences raisonnables de la preuve fournie [voir *BCF SENCRL c Spirits International BV*, 2012 CAF 131, 101 CPR (4th) 413; et *Eclipse International Fashions Canada Inc c Shapiro Cohen*, 2005 CAF 64, 48 CPR (4th) 223].

[35] En l'espèce, s'agissant de la facture en pièce A-5, je conviens avec la Propriétaire que l'on peut raisonnablement inférer d'une facture qui concerne des articles « BACK ORDERS » [à livraison différée] et comporte un « Payment/Credit Applied » [paiement/crédit appliqué] que les produits avaient déjà été facturés à l'acheteur. À cet égard, la présente affaire est différente de *Cassels Brock & Blackwell LLP c True Temper Sports, Inc*, 2015 COMC 6, 2015 CarswellNat 612, citée par la Partie requérante à l'appui de la proposition voulant que des produits transférés gratuitement ne soit pas transférés dans la pratique normale du commerce. Dans *True Temper Sports*, le déposant a expressément décrit la transaction visée par la facture comme étant [TRADUCTION] « un transfert de la propriété d'échantillons »; le prix *unitaire* des produits facturés était de zéro; et le propriétaire inscrit n'avait produit aucune représentation pour

[TRADUCTION] « clarifier cette ambiguïté » [*True Temper Sports*, aux paragraphes 10, 14].  
Aucun de ces facteurs n'est présent en l'espèce.

[36] En ce qui concerne la [TRADUCTION] « valeur déclarée » de zéro dollar dans les documents d'expédition, il n'y a aucune preuve quant à la signification de ce chiffre. Toutefois, sachant qu'une valeur de zéro dollar est indiquée indépendamment du solde de la facture correspondante, je ne suis pas disposée à inférer que le chiffre de la [TRADUCTION] « valeur déclarée » en l'espèce a un quelconque rapport avec le montant facturé à l'acheteur.

[37] En conséquence, j'admets que les produits facturés ont été transférés dans la pratique normale du commerce pendant la période pertinente.

### **Emploi en liaison avec les produits visés par l'enregistrement**

[38] Enfin, à l'audience, la Partie requérante a soutenu que les [TRADUCTION] « lunettes de soleil » mentionnées dans l'affidavit de Mme Proa ne correspondent pas aux lunettes de soleil spécifiées dans l'enregistrement. Le raisonnement de la Partie requérante à cet égard est le suivant.

[39] Dans un premier temps, la Partie requérante soutient que l'état déclaratif des produits qui figure dans l'enregistrement, soit [TRADUCTION] « montures ophtalmiques et lunettes de soleil » devrait, du fait de sa construction grammaticale, être interprété comme signifiant [TRADUCTION] « montures ophtalmiques et lunettes de soleil [ophtalmiques] ». À l'appui de cette interprétation, la Partie requérante soutient que [TRADUCTION] « ophtalmique » est un terme ordinaire du commerce qui désigne expressément les articles de lunetterie *de prescription*.

[40] La Partie requérante insiste ensuite sur la déclaration de Mme Proa selon laquelle la Marque est présente sur des verres *temporaires*. Comme l'a souligné la Partie requérante, il n'y a aucune indication spécifiant que la Marque est présente sur les verres finaux lorsqu'une paire de lunettes de soleil est vendue à un client. Il n'y a pas non plus d'indication précise selon laquelle la Propriétaire ou sa licenciée participe à la fabrication ou au montage de ces verres finaux. En conséquence, la Partie requérante soutient que la Marque serait présentée uniquement au moment du transfert à des détaillants de lunettes de soleil *en vente libre*, et non au moment du transfert aux clients de lunettes de soleil *de prescription*. La Partie requérante fait également valoir que

toute liaison potentielle entre la Marque et de telles lunettes de soleil *de prescription* ne s'appliquerait pas au profit de la Propriétaire, parce que la Propriétaire n'a pas démontré l'exercice d'un contrôle sur les caractéristiques ou la qualité de l'aspect du produit qui relève de la prescription.

[41] Enfin, dans la mesure où la Marque peut être liée à des *montures* de lunettes de soleil de prescription, la Partie requérante fait valoir que le fait de commercialiser sous une marque de commerce donnée une pièce entrant dans la production d'un produit fini n'équivaut pas à employer cette marque de commerce en liaison avec le produit fini. La Partie requérante cite trois affaires à l'appui de sa théorie : *Stikeman Elliott LLP c Puratos NV*, 2017 COMC 29, 149 CPR (4th) 262; *928735 Ontario Ltd c Spring-Air Co*, 2006 CarswellNat 2098 (COMC); et *Dexter Corporation c American Seating Company*, 1992 CanLII 6592 (COMC).

[42] La Propriétaire, pour sa part, soutient qu'il est plus raisonnable d'interpréter l'état déclaratif des produits comme contenant deux termes indépendants : [TRADUCTION] « montures ophtalmiques » et « lunettes de soleil ». En outre, la propriétaire soutient que la distinction que la Partie requérante établit entre des lunettes de soleil de prescription et des lunettes de soleil en vente libre est non pertinente, puisque les mêmes montures peuvent souvent être utilisées aussi bien pour des lunettes ordinaires que pour des lunettes de soleil, ou pour des lunettes de soleil de prescription ou des lunettes de soleil en vente libre.

[43] Malgré les observations de la Partie requérante, j'estime que, dans les circonstances de la présente espèce, rien ne dépend de la question de savoir si les lunettes de soleil visées par l'enregistrement se limitent à des lunettes de soleil [TRADUCTION] « ophtalmiques ».

[44] Plus particulièrement, en l'absence d'une preuve quant à la façon dont le mot [TRADUCTION] « ophtalmique » est ordinairement défini ou employé dans le commerce, je ne suis pas disposée à admettre qu'il désigne uniquement des produits *de prescription*. À cet égard, le registraire peut admettre d'office des définitions du dictionnaire [voir *Tradall SA c Devil's Martini Inc* (2011), 2011 COMC 65, 92 CPR (4th) 408]. Bien qu'aucune référence de ce genre n'ait été citée par les parties, je souligne que le *Concise Canadian Oxford Dictionary* définit « ophtalmique » comme signifiant [TRADUCTION] « relatif à l'œil et à ses maladies », tandis que le *Webster's Third New International Dictionary* définit « ophtalmique » comme signifiant :

[TRADUCTION] « **1** : de l'œil, relatif à l'œil ou au niveau de l'œil : OCULAIRE; **2** : pour utilisation sur ou dans l'œil <un onguent ~ > ».

[45] Même si le terme [TRADUCTION] « maladies » est présent dans la première définition, aucune des définitions n'implique qu'un produit « ophtalmique » est nécessairement un produit correcteur ou un produit nécessitant une prescription. En effet, puisqu'une [TRADUCTION] « monture ophtalmique » n'aurait pas en soi une fonction correctrice, il me semble que l'interprétation la plus raisonnable du terme « ophtalmique » dans le contexte de l'état déclaratif des produits qui figure dans l'enregistrement serait « pour utilisation sur l'œil ou au niveau de l'œil ». Selon cette définition, il serait redondant de décrire des lunettes de soleil comme étant [TRADUCTION] « ophtalmiques ».

[46] De plus, en ce qui concerne l'observation de la Partie requérante selon laquelle la Propriétaire vend des montures de lunettes de soleil plutôt que des lunettes de soleil complètes, je ne vois aucune raison de ne pas prendre au pied de la lettre la description que donne Mme Proa des produits vendus, indépendamment de la question de savoir si des verres temporaires sont fournis avec les produits. Plus particulièrement, je prends au pied de la lettre la déclaration sous serment de Mme Proa selon laquelle la facture en pièce A-5 fait état de ventes de [TRADUCTION] « lunettes de soleil ».

[47] À cet égard, je souligne qu'il convient généralement d'accorder une crédibilité substantielle aux déclarations contenues dans un affidavit [*Ogilvy Renault c Compania Roca-Radiadores SA*, 2008 CarswellNat 776 (COMC)]. En outre, étant donné que les factures produites comme pièce, à leur face même, établissent entre les produits [TRADUCTION] « lunettes de soleil » et « montures » une distinction en tous points semblable à celle que fait Mme Proa, je suis disposée à accepter que [TRADUCTION] « lunettes de soleil » est un terme ordinaire du commerce qui désigne les produits en question. Je souligne que le titre du catalogue, « TATTOO polarized sun » [verres solaires polarisés TATTOO], correspond davantage à [TRADUCTION] « lunettes de soleil » que « montures de lunettes de soleil ».

[48] La présente affaire est donc différente des affaires citées par la Partie requérante. Plus particulièrement, il appert que, dans chacune des affaires citées, la preuve documentaire indiquait expressément que le produit pertinent vendu par le propriétaire (ou son licencié) était un

ingrédient, un élément ou une pièce spécifiques entrant dans la fabrication du produit visé par l'enregistrement. De plus, les affirmations des déposants quant à l'emploi en liaison avec les produits finis étaient vraisemblablement imprécises et ambiguës. En l'espèce, Mme Proa fait une déclaration claire en ce qui concerne l'emploi en liaison avec des [TRADUCTION] « lunettes de soleil », laquelle est corroborée par des documents dans lesquels les produits en cause sont désignés par le terme [TRADUCTION] « lunettes de soleil ».

[49] En définitive, je suis convaincue que la présence de la Marque sur des verres temporaires constitue une présentation de la Marque en liaison avec les produits lors de leur livraison à New Look, aussi bien dans le cas des [TRADUCTION] « lunettes de soleil » que dans le cas des [TRADUCTION] « montures ophtalmiques ». Je considère que cette liaison est renforcée au moins par les factures produites comme pièce dans lesquelles la Marque est employée comme en-tête pour les produits [TRADUCTION] « montures » et « lunettes de soleil » en question. Comme je l'ai souligné ci-dessus, Mme Proa confirme que les factures accompagnaient les produits lors de la livraison à l'acheteur. De plus, la Marque est présente sur le modèle de formulaire de commande des articles de lunetterie TATTOO ADDICTION et sur les produits illustrés dans les catalogues de produits TATTOO ADDICTION décrits ci-dessus.

[50] Par conséquent, je suis convaincue que la Marque était liée aux produits visés par l'enregistrement au moment de leur transfert aux clients de détail d'INPOV.

#### DÉCISION

[51] Compte tenu de tout ce qui précède, je suis convaincue que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi.

[52] En conséquence, 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 maintenu selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

---

Oksana Osadchuk  
Agente d'audience  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Judith Lemire, 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 : 2017-08-22**

**COMPARUTIONS**

Claudette Dagenais

POUR LA PROPRIÉTAIRE  
INSCRITE

Ashley Dumouchel

POUR LA PARTIE  
REQUÉRANTE

**AGENT(S) AU DOSSIER**

Claudette Dagenais (DJB)

POUR LA PROPRIÉTAIRE  
INSCRITE

Shapiro Cohen LLP

POUR LA PARTIE  
REQUÉRANTE