

OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2018 COMC 27

Date de la décision : 2018-02-28

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

Rock and Rose Inc.

Partie requérante

et

Mexx Global B.V.

Propriétaire inscrite

**LMC334,906 pour la marque de
commerce MEXX**

Enregistrement

[1] Le 20 mars 2015, à la demande de Rock and Rose Inc. (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 Mexx Europe B.V., le prédécesseur en titre de Mexx Global B.V. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC334,906 de la marque de commerce MEXX (la Marque).

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

[TRADUCTION] :

(1) Imprimés, notamment magazines, catalogues, bulletins, journaux, pochettes pour cassettes vidéo, feuilles avec motifs, cartes postales, cartes de couleurs, communiqués, affiches; ensemble publicitaires, panneaux publicitaires de fenêtre, cartes de promotion pour le détail, enveloppes transparentes, cartes de Noël, cartes-réponses, annuaires, rapports sur les tendances, journaux de campagne, étiquettes volantes, étiquettes, panneaux-réclame, enseignes intérieures, autocollants, et enseignes, aides promotionnelles et cadeaux; photographies; sacs de plastique; matériel de bureau, notamment, logiciels; vêtements pour hommes et pour femmes, notamment, pantalons, shorts, bermudas, pulls d'entraînement, cardigans, chandails, tee-shirts, vestes, blazers, costumes, gilets, manteaux, imperméables, foulards, ceintures, chaussettes, gants; pantalons pour hommes, chemises, cravates; jupes pour femmes, robes, chemisiers; articles chaussants, notamment chaussures pour hommes et pour femmes; couvre-chefs, notamment, casquettes et chapeaux.

(2) Vêtements pour enfants, notamment, pantalons, shorts, jupes, petites vestes, camisoles, tee-shirts, pulls d'entraînement, cardigans, chemisiers, vestes, robes, combinaisons, foulards, casquettes, chapeaux, vêtements de bain, mitaines, bandeaux, culottes, châles, survêtements, vêtements de nuit, sous-vêtements, chandails, chaussettes, bretelles, collants, chemises de plage, gilets matelassés, bermudas, gilets, ceintures, blazers, manteaux, cravates, ceintures de smoking, spencer, et chaussures pour enfants.

[3] 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 20 mars 2012 au 20 mars 2015.

[4] La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec des produits est énoncée à l'article 4(1) de la Loi :

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 » et qu'à ce titre, le niveau de preuve auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu élevé [*Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp*, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270].

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a fourni l'affidavit de Bülent Taşci, souscrit le 8 octobre 2015, un membre du conseil d'administration de la Propriétaire.

[7] Seule la Propriétaire a produit des représentations écrites. Aucune audience n'a été tenue.

APERÇU DE LA PREUVE

[8] Dans son affidavit, M. Taşci affirme qu'en décembre 2014, le prédécesseur en titre de la Propriétaire, Mexx Europe B.V., a été déclaré en faillite (para 6, pièce 1) et que l'enregistrement relatif à la Marque a été cédé à la Propriétaire le 28 janvier 2015 (para 7*d*), pièce 1). M. Taşci affirme également ce qui suit au para 6 [TRADUCTION] :

Pendant des décennies, la marque MEXX a été employée au Canada en liaison avec les Produits, nommément des vêtements pour hommes, femmes et enfants. En décembre 2014, le prédécesseur en titre, Mexx Europe B.V., a été déclaré en faillite par le tribunal de première instance d'Amsterdam. À ce moment-là, environ 95 magasins de vente au détail Mexx étaient en exploitation au Canada et vendaient les Produits. Les magasins de vente au détail Mexx du Canada sont demeurés ouverts le temps d'écouler les Produits et les magasins ont fermé leurs portes en février 2015 ou autour de cette date. Les Produits étaient toujours en vente dans d'autres magasins de vente au détail. Ma société est en train de réorganiser les activités commerciales de Mexx au Canada et d'établir une nouvelle stratégie d'expansion des activités au Canada. Pour le moment, Mexx continue de vendre les Produits arborant la marque MEXX par l'intermédiaire d'autres détaillants.

[9] L'affidavit de M. Taşci comprend des photographies de vêtements portant des étiquettes Mexx, une preuve de publicité et de participation sur les médias sociaux, ainsi que des factures et des bons de commande étayant la déclaration précédente.

ANALYSE

Aucun emploi de la Marque en liaison avec les Produits autres que des vêtements

[10] L'affidavit de M. Taşci est muet quant aux produits autres que des vêtements énumérés ci-dessous et la Propriétaire n'a produit aucune représentation relativement à l'emploi de la Marque en liaison avec ces produits. Compte tenu de l'absence de preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi, l'enregistrement sera modifié afin de supprimer les produits suivants qui ne seront pas abordés plus en détail dans la présente décision.

[TRADUCTION]

Imprimés, nommément magazines, catalogues, bulletins, journaux, pochettes pour cassettes vidéo, feuilles avec motifs, cartes postales, cartes de couleurs, communiqués, affiches; ensemble publicitaires, panneaux publicitaires de fenêtre, cartes de promotion pour le détail, enveloppes transparentes, cartes de Noël, cartes-réponses, annuaires, rapports sur les tendances, journaux de campagne, étiquettes volantes, étiquettes, panneaux-réclame, enseignes intérieures, autocollants, et enseignes, aides promotionnelles et cadeaux; photographies; sacs de plastique; matériel de bureau, nommément, logiciels.

L'emploi de la Marque en liaison avec certains produits vestimentaires est établi

[11] En ce qui concerne l'emploi de la Marque en liaison avec des produits vestimentaires, M. Taşci indique que les produits sont vendus avec des étiquettes arborant la Marque et fournit des exemples représentatifs de certains des produits vestimentaires visés par l'enregistrement avec des étiquettes qui sont [TRADUCTION] « les mêmes ou sensiblement les mêmes » que les étiquettes utilisées pendant la période pertinente (para 9a), pièce 2). M. Taşci affirme également que [TRADUCTION] « les recettes nettes au Canada imputables à la publicité et à la vente des [produits vestimentaires] arborant la Marque de commerce pour chacune des années comprises dans la période pertinente représentaient des millions de dollars » (para 10).

[12] M. Taşci affirme que la Propriétaire n'a qu'un accès restreint aux documents commerciaux de son prédécesseur en titre Mexx Europe B.V. (para 8) et fournit la preuve suivante établissant des ventes des produits énumérés ci-dessous en liaison avec la Marque par Mexx Canada Company (la licenciée de Mexx Europe B.V.) (para 4). J'estime que la preuve documentaire fournie par M. Taşci concernant des factures (pièce 13), des bons de commande (pièce 15), et des imprimés de pages archivées du site Web de la licenciée *mexxcanda.ca*

(pièce 3) et du site Web du détaillant *hudsonbay.ca* (pièce 9) suffit à établir une preuve de vente des produits suivants. Considérant que la Propriétaire n'a pas un accès complet aux renseignements historiques concernant les ventes et que les ventes de produits vestimentaires pendant la période pertinente dépassaient les millions de dollars, je considère que la présentation de certains produits sur le site Web archivé est suffisante pour que la Propriétaire s'acquitte de son fardeau d'établir une preuve de vente *prima facie*. Par souci de commodité, la preuve précise sur laquelle elle appuie sa preuve de vente est indiquée entre parenthèses à côté des produits.

(1) vêtements pour hommes et pour femmes, nommément, pantalons (facture n° 805864), shorts (pièce 3), bermudas (pièce 3), pulls d'entraînement (facture n° 805787), cardigans (facture n° 783367), chandails (facture n° 783302), tee-shirts (facture n° 805864), vestes (facture n° 783424), blazers (facture n° 805906), costumes (pièce 3), imperméables (pièce 3), manteaux (facture n° 783312), foulards (facture n° 783775), ceintures (facture n° 805774), chaussettes (facture n° 783574), pantalons pour hommes (bon de commande CA0006698); chemises (pièce 3), cravates (pièce 3); jupes pour femmes (facture n° 805864), robes (facture n° 805866), chemisiers (facture n° 805906); couvre-chefs, nommément, chapeaux (facture n° 783575).

(2) Vêtements pour enfants, nommément, pantalons (facture n° 783562), shorts (pièce 3), jupes (facture n° 805834), tee-shirts (facture n° 783562), pulls d'entraînement (facture n° 783423), cardigans (facture n° 783348), chemisiers (pièce 3), vestes (facture n° 783278), robes (facture n° 783562), combinaisons (facture n° 783280), casquettes (facture n° 809608), chapeaux (facture n° 783424), vêtements de bain (facture n° 809608), bandeaux (facture n° 783562), survêtements (facture n° 805811), vêtements de nuit (facture n° 783563), chandails (facture n° 783424), chaussettes (facture n° 783562), collants (facture n° 783562), gilets matelassés (facture n° 783290), bermudas (pièce 3), gilets (pièce 3), ceintures (facture n° 783638), blazers (facture n° 783289), manteaux (pièce 3), spencer (pièce 3) et chaussures pour enfants (facture n° 783360).

[13] La preuve de M. Taşci comprend également des imprimés tirés du compte Twitter de la Propriétaire et des sites Web de détaillants offrant pour la vente des produits de marque MEXX datant de moins de six mois après la période pertinente (pièces 6 et 12). Ces imprimés comprennent des articles chaussants, nommément, des chaussures pour hommes et pour femmes et des sous-vêtements pour enfants en plus d'autres produits vestimentaires en liaison avec lesquels l'emploi est établi. Considérant que la Propriétaire a expliqué qu'elle ne disposait pas d'une preuve historique complète de son prédécesseur en titre et compte tenu de l'absence d'observations de la part de la Partie requérante, je déduis de cette preuve qu'il y avait une continuité dans la vente d'articles chaussants et de sous-vêtements pour enfants pendant la période pertinente et après cette période [*Boutique Proggolf Inc c Marks & Clerk* (1993) 54 CPR

(3d) 451 (CAF)] et j'admets que la Propriétaire a également établi l'emploi de la Marque en liaison avec ces produits. Cependant, je considère que le principe de continuité des ventes ne s'applique pas aux autres produits vestimentaires pour lesquels l'emploi n'est pas établi pendant la période pertinente puisque j'estime que les ventes de ces produits n'ont pas été établies par la Propriétaire après la période pertinente.

[14] En conséquence, compte tenu des étiquettes et de la preuve fournie par la Propriétaire, je suis convaincue que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les produits suivants, au sens des articles 4 et 45 de la Loi [TRADUCTION] :

(1) Vêtements pour hommes et pour femmes, nommément, pantalons, shorts, bermudas, pulls d'entraînement, cardigans, chandails, tee-shirts, vestes, blazers, costumes, manteaux, imperméables, foulards, ceintures, chaussettes; pantalons pour hommes, chemises, cravates; jupes pour femmes, robes, chemisiers; articles chaussants, nommément chaussures pour hommes et pour femmes; couvre-chefs, nommément, chapeaux.

(2) Vêtements pour enfants, nommément, pantalons, shorts, jupes, tee-shirts, pulls d'entraînement, cardigans, chemisiers, vestes, robes, combinaisons, casquettes, chapeaux, vêtements de bain, bandeaux, survêtements, vêtements de nuit, sous-vêtements, chandails, chaussettes, collants, gilets matelassés, bermudas, gilets, ceintures, blazers, manteaux, spencers, et chaussures pour enfants.

Aucun emploi ni aucune circonstance spéciale n'est établi en liaison avec les autres produits

[15] En l'absence de preuve d'emploi de la Marque en liaison avec les autres produits vestimentaires, la question qui se pose est celle de savoir si, aux termes de l'article 45(3) de la Loi, il existait des circonstances spéciales justifiant ce défaut d'emploi.

[16] En règle générale, la question de savoir s'il existait des circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi repose sur l'examen de trois critères, énoncés dans *Registraire des marques de commerce c Harris Knitting Mills Ltd* (1985), 4 CPR (3d) 488 (CAF). Le premier est la durée de la période pendant laquelle la marque n'a pas été employée, le deuxième consiste à déterminer si les raisons du défaut d'emploi étaient indépendantes de la volonté du propriétaire inscrit, et le troisième, à déterminer s'il existe une intention sérieuse de reprendre l'emploi de la marque à court terme. De plus, l'intention de reprendre l'emploi doit être corroborée par la preuve

[*Arrowhead Spring Water Ltd c Arrowhead Water Corp* (1993), 47 CPR (3d) 217 (CF 1^{re} inst); *NTD Apparel Inc c Ryan* (2003) CFPI 780].

[17] Compte tenu de ce qui précède, même si je devais conclure que la faillite du prédécesseur en titre et l'acquisition subséquente de la Marque par la Propriétaire constituent en l'espèce des circonstances spéciales, je ne serais pas convaincue que les circonstances exposées dans la preuve justifient le défaut d'emploi de la Marque par la Propriétaire en liaison avec les autres produits vestimentaires. La Cour fédérale a déjà statué que [TRADUCTION] « la simple intention de reprendre l'emploi n'est pas suffisante et doit être corroborée par des faits, comme des bons de commande ou, du moins, une date de reprise précise » [*Lander Co Canada Ltd c Alex E Macrae & Co* (1993), 46 CPR (3d) 417 (CF 1^{re} inst) au paragraphe 15]. En l'espèce, rien de tel n'est spécifié en ce qui concerne les autres produits vestimentaires. Plus précisément, je ne suis pas certaine que la Propriétaire a l'intention sérieuse de reprendre l'emploi de la marque à court terme en liaison avec les produits suivants, contrairement aux autres produits vestimentaires [TRADUCTION] :

Vêtements pour hommes et pour femmes, notamment, gilets, gants; couvre-chefs, notamment, casquettes.

Vêtements pour enfants, notamment, petites vestes, camisoles, foulards, mitaines, culottes, châles, bretelles, chemises de plages, cravates, ceintures de smoking.

DÉCISION

[18] 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 selon les dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera modifié afin de supprimer les services visés par l'enregistrement ~~raturés~~ ci-dessous :

[TRADUCTION]

(1) ~~Imprimés, notamment magazines, catalogues, bulletins, journaux, pochettes pour cassettes vidéo, feuilles avec motifs, cartes postales, cartes de couleurs, communiqués, affiches; ensemble publicitaires, panneaux publicitaires de fenêtre, cartes de promotion pour le détail, enveloppes transparentes, cartes de Noël, cartes réponses, annuaires, rapports sur les tendances, journaux de campagne, étiquettes volantes, étiquettes, panneaux réclame, enseignes intérieures, autocollants, et enseignes, aides promotionnelles et cadeaux; photographies; sacs de plastique; matériel de bureau, notamment, logiciels;~~

(1) Vêtements pour hommes et pour femmes, nommément, pantalons, shorts, bermudas, pulls d'entraînement, cardigans, chandails, tee-shirts, vestes, blazers, costumes, ~~gilets~~, manteaux, imperméables, foulards, ceintures, chaussettes, ~~gants~~; pantalons pour hommes, chemises, cravates; jupes pour femmes, robes, chemisiers; articles chaussants, nommément chaussures pour hommes et pour femmes; couvre-chefs, nommément, ~~casquettes et chapeaux~~

(2) Vêtements pour enfants, nommément, pantalons, shorts, jupes, ~~petites vestes, camisoles~~, tee-shirts, pulls d'entraînement, cardigans, chemisiers, vestes, robes, combinaisons, ~~foulards~~, casquettes, chapeaux, vêtements de bain, ~~mitaines~~, bandeaux, ~~eulottes, châles~~, survêtements, vêtements de nuit, sous-vêtements, chandails, chaussettes, ~~bretelles~~, collants, ~~chemises de plage~~, gilets matelassés, bermudas, gilets, ceintures, blazers, manteaux, ~~cravates, ceintures de smoking~~, spencer, et chaussures pour enfants.

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

(1) Vêtements pour hommes et pour femmes, nommément, pantalons, shorts, bermudas, pulls d'entraînement, cardigans, chandails, tee-shirts, vestes, blazers, costumes, manteaux, imperméables, foulards, ceintures; chaussettes; pantalons pour hommes, chemises, cravates; jupes pour femmes, robes, chemisiers; articles chaussants, nommément chaussures pour hommes et pour femmes; couvre-chefs, nommément, chapeaux.

(2) Vêtements pour enfants, nommément, pantalons, shorts, jupes, tee-shirts, pulls d'entraînement, cardigans, chemisiers, vestes, robes, combinaisons, casquettes, chapeaux, vêtements de bain, bandeaux, survêtements, vêtements de nuit, sous-vêtements, chandails, chaussettes, collants, gilets matelassés, bermudas, gilets, ceintures, blazers, manteaux, spencers, et chaussures pour enfants.

Natalie de Paulsen
Membre
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**

Aucune audience tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

Richards Buell Sutton LLP

POUR LA PROPRIÉTAIRE INSCRITE

Aucun agent nommé

POUR LA PARTIE REQUÉRANTE