

OPIC



CIPO

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

**Référence : 2018 COMC 98**

**Date de la décision : 2018-09-17**

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,  
NON RÉVISÉE]**

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

**Method Law Professional Corporation**

**Partie requérante**

et

**Urban Rags Clothing Inc.**

**Propriétaire inscrite**

**LMC670,460 pour la marque de  
commerce VOLTAGE SYSTEM**

**Enregistrement**

INTRODUCTION

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l’égard de l’enregistrement n° LMC670,460 de la marque de commerce VOLTAGE SYSTEM (la Marque), détenu par Urban Rags Clothing Inc. (la Propriétaire).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec ce qui suit [TRADUCTION] :

Jeans, chemises, tee-shirts, débardeurs, shorts, caleçons de bain, jupes, chandails, manteaux, vestes, combinaisons de ski et polos pour hommes, femmes, garçons et filles (appelés collectivement « les Produits »).

[3] Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus qu'il y a lieu de modifier l'enregistrement de manière à ce qu'il vise uniquement des [TRADUCTION] « chemises pour hommes ».

#### LA PROCÉDURE

[4] Le 16 septembre 2016, à la demande de Method Law Professional Corporation (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis (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.

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire de fournir une preuve établissant qu'elle a employé la Marque au Canada à un moment quelconque entre le 16 septembre 2013 et le 16 septembre 2016 (la Période pertinente) en liaison avec les Produits. Si 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.

[6] La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec des produits est libellée comme suit :

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.

[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 spécifiés dans l'enregistrement à un moment quelconque au cours de 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] Comme preuve, la Propriétaire a produit l'affidavit de Parsegh Vahe Tashdjian Brisson, daté du 8 novembre 2016, auquel étaient jointes les pièces A-1 à A-3 inclusivement.

[9] Seule la Partie requérante a produit des représentations écrites; aucune audience n'a été tenue.

#### LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[10] M. Tashdjian est le secrétaire et trésorier de la Propriétaire. Il mentionne l'enregistrement LMC670,460, lequel appartient à la Propriétaire et vise les Produits. Cependant, M. Tashdjian emploie de manière interchangeable dans son affidavit le terme défini [TRADUCTION] « Produits » pour faire référence à des [TRADUCTION] « chemises pour hommes » lorsqu'il parle explicitement de ces produits. Dans l'ensemble de ma décision, j'emploierai simplement le terme [TRADUCTION] « chemises pour hommes » ou j'emploierai le terme défini [TRADUCTION] « les Produits », selon le cas.

[11] M. Tashdjian affirme que la Propriétaire a employé la Marque bien avant la Période pertinente et pendant la Période pertinente dans la pratique normale du commerce au Canada en liaison avec des chemises pour hommes. Il ajoute que, pendant la Période pertinente, la Propriétaire a vendu des chemises pour hommes à des détaillants au Canada, qui ont vendu à leur tour ces produits aux consommateurs.

[12] Pour étayer ces allégations, M. Tashdjian joint à son affidavit les pièces suivantes :

- Pièce A-1 : cinq factures émises en avril 2015 à l'intention d'un détaillant situé à Rimouski, au Québec, pour établir la vente de chemises pour hommes arborant la Marque;
- Pièce A-2 : des bons de commande datés du 15 septembre 2014 adressés au fournisseur de la Propriétaire pour des chemises pour hommes arborant la Marque. Les numéros de modèle des chemises qui y sont représentées correspondent à ceux figurant sur les factures produites comme pièce A-1;

- Pièce A-3 : une représentation du genre d'étiquettes apposées sur les chemises pour hommes mentionnées dans la pièce A-1.

[13] M. Tashdjian confirme que chaque chemise pour hommes vendue et mentionnée dans la pièce A-1 comportait une étiquette tissée cousue à l'intérieur du col. Bien que la pièce A-3 fasse référence à une étiquette tissée pour un molleton à capuchon, il confirme que des étiquettes semblables, arborant la Marque, étaient cousues dans les chemises vendues et mentionnées sur les factures.

[14] Enfin, M. Tashdjian affirme que les chemises pour hommes mentionnées dans la pièce A-1 ont été livrées aux dates inscrites sur les factures, ou aux environs de ces dates, au client nommé et qu'elles ont été payées par ce client.

#### LES ARGUMENTS DE LA PARTIE REQUÉRANTE

[15] La Partie requérante soulève quatre questions principales :

- Les factures produites comme pièce A-1 n'arbovent pas la Marque;
- Aucune chemise pour hommes arborant la Marque n'a été fournie;
- Aucune véritable étiquette volante ou étiquette arborant la Marque n'a été fournie; et
- La preuve d'emploi de la Marque au dossier se limite à des chemises pour hommes.

#### EXAMEN DES ARGUMENTS DE LA PARTIE REQUÉRANTE

##### **Les factures n'arbovent pas la Marque**

[16] La Partie requérante fait valoir qu'aucune des factures jointes comme pièce A-1 n'arbore la Marque; pourtant, la présence de la Marque sur une facture est essentielle pour que l'emploi d'une marque de commerce puisse être établi. En outre, malgré la déclaration du déposant selon laquelle les numéros d'article présentés sur les factures correspondent à des chemises pour hommes arborant la Marque, qui ont été livrées au client et pour lesquelles un paiement a été reçu, la Partie requérante soutient qu'aucun bordereau d'expédition ou de marchandises ni aucune preuve de paiement n'ont été fournis par le déposant.

[17] Il est vrai que des factures peuvent à elles seules constituer une preuve d'emploi d'une marque de commerce si la Marque figure sur les factures de manière à donner un avis de liaison

avec les produits et si les factures ont accompagné les produits au moment de leur livraison [voir *Novopharm Ltd c Novo Nordisk A/S* (2005), 41 CPR (4th) 188 (COMC)].

[18] Cependant, en l'espèce, ce ne sont pas seulement des factures qui ont été produites comme preuve d'emploi de la Marque : il y a une étiquette arborant la Marque et il y a des bons de commande pour des chemises pour hommes en liaison avec la Marque. Il faut considérer la preuve dans son ensemble et éviter de se concentrer sur des éléments de preuve individuels [*Kvas Miller Everitt c Compute (Bridgend) Limited* (2005), 47 CPR (4th) 209 (COMC)]. Comme je l'ai indiqué ci-dessus, la procédure prévue à l'article 45 est de nature administrative et a pour objet de débarrasser le registre du « bois mort ».

[19] M. Tashdjian atteste que les numéros d'article figurant sur les factures correspondent à des chemises pour hommes vendues en liaison avec la Marque. En réalité, les numéros d'articles figurant sur les factures correspondent aux numéros d'article figurant sur les bons de commande, lesquels ont été produits comme pièce A-2.

[20] La Partie requérante allègue que des bons de commande envoyés à un fabricant de produits au nom de la Propriétaire ne constituent pas une preuve d'emploi d'une marque de commerce. De plus, la Partie requérante fait valoir que la Marque n'est pas visible sur la chemise représentée sur chaque bon de commande produit.

[21] Là encore, il ne faut pas considérer les bons de commande isolément, mais conjointement avec les déclarations contenues dans l'affidavit et les autres pièces produites.

[22] Il est fait mention de la Marque sur ces bons de commande, sous l'entête « MAIN LABEL » [étiquette principale]. Je suis d'accord avec les observations de la Partie requérante selon lesquelles la Marque n'est pas visible sur les chemises représentées dans le coin inférieur droit de chaque bon de commande. Cependant, il semble y avoir une représentation d'une étiquette dans ce coin; bien que l'étiquette soit en grande partie illisible, on peut percevoir le mot VOLTAGE dans certaines des images.

[23] La Partie requérante souligne que la mention « HANGTAG: VOLTAGE » [étiquette volante : Voltage] est présentée ailleurs sur les bons de commande alors que, sous l'entête « MAIN LABEL » [étiquette principale], la Marque est visible, ce qui crée une certaine

ambiguïté. La Partie requérante soutient que M. Tashdjian n'a fourni aucune explication quant à la signification de ces inscriptions dans les bons de commande. Cependant, il est possible d'employer deux marques de commerce distinctes simultanément [voir *AW Allen Ltd c Canada (Registrar of Trade Marks)* (1985), 6 CPR (3d) 270 (CF 1<sup>re</sup> inst)].

[24] Tout bien considéré, j'estime qu'il n'y a pas de contradiction entre les déclarations faites par M. Tashdjian concernant la vente de chemises pour hommes par la Propriétaire en liaison avec la Marque pendant la Période pertinente et le contenu des bons de commande. Ces derniers mentionnent tous la Marque et les numéros d'article qui y sont indiqués correspondent aux numéros d'article mentionnés sur les factures.

#### **Aucune chemise pour hommes arborant la Marque n'a été fournie**

[25] La Partie requérante allègue que la Propriétaire n'a pas produit de spécimen de chemise pour hommes arborant la Marque. Comme je l'ai mentionné ci-dessus, la preuve doit être considérée dans son ensemble. M. Tashdjian affirme que la Propriétaire a vendu des chemises pour hommes en liaison avec la Marque au Canada pendant la Période pertinente. À l'appui, il a produit des factures, une étiquette et des bons de commande correspondant aux articles décrits sur les factures. Dans ces circonstances, le fait que la Propriétaire n'ait pas produit de spécimen de chemise pour hommes ne lui est pas préjudiciable.

#### **Aucune véritable étiquette volante ou étiquette n'a été fournie**

[26] La Partie requérante souligne que l'étiquette illustrée à la pièce A-3 a été apposée sur des produits de molleton et non sur des chemises pour hommes. M. Tashdjian n'affirme pas que la Marque a été employée en liaison avec des molletons à capuchon pendant la Période pertinente. Par conséquent, selon la Partie requérante, l'étiquette doit être datée d'une période antérieure à la Période pertinente. Elle ajoute qu'il y a lieu de tirer une inférence négative du fait qu'aucun véritable spécimen d'étiquette arborant la Marque employée pendant la Période pertinente n'a été fourni par la Propriétaire, surtout parce que l'affidavit Tashdjian a été souscrit et produit seulement deux mois après l'envoi de l'Avis et tout juste une année suivant l'emploi allégué de la Marque.

[27] Je ne suis pas d'accord avec la position de la Partie requérante. En ce qui concerne l'étiquette, M. Tashdjian affirme ce qui suit [TRADUCTION] :

9. J'ai devant moi une représentation, que je joins comme pièce A-3 à mon affidavit, du genre d'étiquettes apposées sur les chemises mentionnées dans la pièce A-1 jointe à mon affidavit. Même si cette pièce A-3 fait référence à une étiquette tissée pour un molleton à capuchon, je confirme que des étiquettes semblables, arborant la Marque, étaient cousues dans ces chemises.

[28] La description des produits visés par l'enregistrement ne comprend pas de molletons à capuchon. Je ne vois pas pourquoi M. Tashdjian devrait avoir affirmé que des molletons à capuchon ont été vendus avec l'étiquette produite comme pièce A-3 pendant la Période pertinente pour que je tire la conclusion qu'une telle étiquette a été employée pendant la même période sur des chemises pour hommes. Il atteste que des étiquettes semblables étaient apposées sur les chemises pour hommes décrites sur les factures produites comme pièce A-1, lesquelles ont toutes été vendues pendant la Période pertinente. Cela est suffisant.

### **L'emploi de la Marque se limite à des chemises pour hommes**

[29] Comme l'a souligné la Partie requérante, la preuve d'emploi de la Marque au dossier se limite à des chemises pour hommes. Comme je l'ai indiqué ci-dessus, M. Tashdjian emploie le terme [TRADUCTION] « les Produits » dans son affidavit pour parler de [TRADUCTION] « chemises pour hommes » seulement. En conséquence, il n'y a aucune preuve d'emploi de la Marque au Canada pendant la Période pertinente en liaison avec les autres Produits. M. Tashdjian n'a fourni aucune explication justifiant un tel défaut d'emploi de la Marque.

[30] Par conséquent, il y a lieu de modifier l'enregistrement en conséquence.

DÉCISION

[31] 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 et libellé comme suit [TRADUCTION] :

Chemises pour hommes.

---

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

Traduction certifiée conforme  
Marie-Pierre Héту, 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**

Robic, LLP

POUR LA PROPRIÉTAIRE  
INSCRITE

Method Law Professional Corporation

POUR LA PARTIE  
REQUÉRANTE