

OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

**Référence : 2018 COMC 121**

**Date de la décision : 2018-10-26**

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,  
NON RÉVISÉE]**

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

**Climatex AG**

**Partie requérante**

et

**Northpeak International Inc.**

**Propriétaire inscrite**

**LMC325,629 pour la marque de  
commerce CLIMATEX**

**Enregistrement**

[1] Le 1<sup>er</sup> février 2017, à la demande de Climatex AG (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 Northpeak International Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n<sup>o</sup> LMC325,629 de la marque de commerce CLIMATEX (la Marque).

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

[TRADUCTION] :

- 1) Tissu de polyuréthane.
- 2) Habits de neige une pièce et deux pièces pour enfants.
- 3) Manteaux et vestes 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 1<sup>er</sup> février 2014 au 1<sup>er</sup> février 2017.

[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 de simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte d'une procédure en vertu de 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<sup>re</sup> inst)] et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co Ltd c le Registrare des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1<sup>re</sup> 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.

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Ronnie Lubov, président de la Propriétaire, souscrit le 28 avril 2017.

[7] La Propriétaire et la Partie requérante ont toutes deux produit des représentations écrites; la tenue d'une audience n'a pas été sollicitée.

#### APERÇU DE LA PREUVE

[8] Dans son affidavit, M. Lubov affirme que, pendant la période pertinente, la Propriétaire a employé la Marque au Canada en liaison avec les produits visés par l'enregistrement. Il explique que les produits sont fabriqués outre-mer selon les spécifications de la Propriétaire pour être ensuite vendus au détail au Canada.

[9] À l'appui, M. Lubov joint à son affidavit des bons de commande, des confirmations d'expédition et des factures comme pièces A à D2. À titre d'exemple, les pièces A, A1 et A2 sont constituées des documents suivants :

- La pièce A est un bon de commande daté du 2 février 2015 que la Propriétaire a adressé à son fabricant d'outre-mer. Je souligne que les produits achetés sont décrits comme étant des « girls snowsuit » [habits de neige pour filles] et que le champ « Main Hang Tag » [étiquette volante principale] indique qu'il s'agit de produits « Climatex ».
- La pièce A1 est une confirmation d'expédition émise par le fabricant d'outre-mer de la Propriétaire qui correspond au bon de commande en pièce A. La confirmation d'expédition indique que les produits sont des « 2 pc suit » [habits deux pièces].
- La pièce A2 est une facture datée du 1<sup>er</sup> juillet 2015 que la Propriétaire a adressé à Sears Canada. Bien que la nature des produits ne soit pas clairement indiquée sur la facture, je souligne que les codes de modèles et les quantités correspondent à la confirmation d'expédition en pièce A1.

[10] De façon similaire, les pièces B, B1 et B2 sont constituées respectivement d'un bon de commande, d'une confirmation d'expédition et d'une facture datant tous de la période pertinente

et concernant les produits « boys snowsuit » [habits de neige pour garçons]. Je souligne que la confirmation d'expédition indique que les produits sont des « 2 pc suit » [habits deux pièces].

[11] Les pièces C, C1 et C2 sont constituées respectivement d'un bon de commande, d'une confirmation d'expédition et d'une facture datant tous de la période pertinente et concernant les produits « Girls Jacket » [vestes pour filles].

[12] Les pièces D, D1 et D2 sont constituées respectivement d'un bon de commande, d'une confirmation d'expédition et d'une facture datant tous de la période pertinente et concernant les produits « slicker jacket » [imperméables]. Je souligne que la facture adressée à Sears indique que les produits sont des « PU SLICKER » [imperméables PU].

[13] Dans chacun de ces cas, le bon de commande indique qu'il s'agit de produits « Climatex ».

[14] La pièce E de l'affidavit de M. Lubov est constituée de quatre photographies que ce dernier décrit comme [TRADUCTION] « une sélection de photographies montrant la marque de commerce CLIMATEX telle qu'elle est apposée sur les produits ». Les photographies représentent trois modèles différents de manteaux ou de vestes, qui arborent tous la Marque.

[15] Enfin, M. Lubov confirme que les produits de marque CLIMATEX de la Propriétaire sont toujours vendus au Canada par l'intermédiaire du site Web de Sears Canada. Comme pièce F sont jointes à son affidavit des captures d'écran du site Web de Sears qui, confirme M. Lubov, correspondent aux produits identifiés comme étant des habits de neige pour filles en pièce A2.

## ANALYSE

[16] Dans ses représentations écrites, la Partie requérante souligne que les bons de commande et les confirmations d'expédition produits comme pièce ne constituent pas un emploi de la Marque au sens de l'article 4 de la Loi. Elle souligne en outre que le Marque ne figure nulle part dans les factures adressées à Sears et que ces dernières n'indiquent pas non plus de quels produits il s'agit. À ce titre, elle soutient que la Propriétaire n'a pas établi l'emploi de la Marque dans la pratique normale du commerce, comme l'exige l'article 4(1) de la Loi.

[17] Or, dans le contexte d'une procédure en vertu de l'article 45, la preuve doit être considérée dans son ensemble et se concentrer sur des éléments de preuve individuels n'est pas la bonne approche [*Kvas Miller Everitt c Compute (Bridgend) Limited* (2005), 47 CPR (4th) 209 (COMC)].

[18] En l'espèce, la preuve de la Propriétaire dans son ensemble démontre que des transferts représentatifs d'habits de neige deux pièces, de vestes et de manteaux pour enfants arborant la Marque telle qu'elle est enregistrée ont eu lieu au Canada pendant la période pertinente.

[19] En conséquence, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec des [TRADUCTION] « habits de neige... deux pièces pour enfants » et des « vestes et manteaux pour enfants » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[20] Toutefois, les articles vestimentaires mentionnés aux pièces A et B sont décrits comme étant des habits de neige deux pièces; je ne dispose d'aucune preuve de ventes ou de transferts d'habits de neige une pièce. En outre, l'affidavit est muet en ce qui concerne les produits (1) [TRADUCTION] « tissu de polyuréthane ». Même si j'inférais que les produits « PU SLICKER » [impermeables PU] mentionnés à la pièce D2 sont fabriqués en tissu de polyuréthane, il n'y a aucune preuve de ventes ou de transferts d'un tel tissu en tant que produit distinct des vestes et manteaux qui ont été vendus à Sears Canada.

[21] Par conséquent, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les autres produits au sens des articles 4 et 45 de la Loi. L'enregistrement sera modifié en conséquence.

#### DÉCISION

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

- 1) Tissu de polyuréthane.
- 2) [Habits de neige] une pièce et [... pour enfants].

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

- 2) Habits de neige deux pièces pour enfants.
- 3) Manteaux et vestes pour enfants.

---

Andrew Bene  
Membre  
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**

---

Aucune audience tenue

**AGENT(S) AU DOSSIER**

W. Oliver Hunt

POUR LA PROPRIÉTAIRE  
INSCRITE

MacRae & Co.

POUR LA PARTIE  
REQUÉRANTE