



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

Référence : 2019 COMC 18

Date de la décision : 2019-02-28

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

October’s Very Own IP Holdings

Partie requérante

et

Manuel Ros Fernandez

Propriétaire inscrit

**LMC765,346 pour la marque de
commerce OC OCTOBER DESSIN**

Enregistrement

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l’égard de l’enregistrement n° LMC765,346 de la marque de commerce OC OCTOBER DESSIN, reproduite ci-dessous (la Marque), appartenant à Manuel Ros Fernandez.



(La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur [TRADUCTION] « rouge » est revendiquée comme caractéristique essentielle de la marque de commerce, et les lettres « OC » et le mot « october » [octobre] sont rouges.)

[2] La Marque est actuellement enregistrée en liaison avec les produits et les services suivants [TRADUCTION] :

Produits :

- (1) Tous les types de vêtements pour hommes, femmes et enfants, notamment chemises, tee-shirts, pantalons, shorts, jupes, tricots, chandails, cardigans, vestes, vêtements de bain, manteaux, anoraks, ceintures, cravates, serre-poignets, chaussettes, sous-vêtements.

Services :

- (1) Services de publicité, notamment préparation et placement de publicités pour le compte de tiers; services de conseil aux entreprises concernant le fonctionnement ou la gestion d'entreprises commerciales ou industrielles; administration d'entreprise; tâches administratives, notamment préparation de rapports d'entreprise, tenue de livres, services de comptabilité informatisés, services de vérification commerciale et comptable, analyse de prix de revient, réalisation d'études de marché, services de secrétariat et de bureau, services de renseignements et de répertoires commerciaux; agences d'exportation, d'importation, de distribution exclusive et de représentation; vente au détail de vêtements et vente au détail de vêtements par des réseaux informatiques mondiaux; services de franchisage offerts pour aider à l'exploitation ou à la gestion d'entreprises commerciales; tous les services susmentionnés étant offerts dans l'industrie du vêtement et des articles chaussants.

[3] Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus qu'il y a lieu de modifier l'enregistrement afin de supprimer l'ensemble des services, mais de le maintenir en partie à l'égard des produits.

LA PROCÉDURE

[4] Le 28 janvier 2016, 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 Manuel Ros Fernandez (le Propriétaire). Cet avis a été donné à la demande d'October's Very Own IP Holdings (la Partie requérante).

[5] L'avis enjoignait au Propriétaire de fournir une preuve établissant qu'il a employé la Marque au Canada à un moment quelconque entre le 28 janvier 2013 et le 28 janvier 2016 en liaison avec chacun des produits et des services spécifiés dans l'enregistrement. Si la Marque n'avait pas été ainsi employée, le Propriétaire devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons du défaut d'emploi depuis cette date.

[6] Les définitions pertinentes d'« emploi » qui s'appliquent en l'espèce sont énoncées aux articles 4(1) et 4(2) de la Loi, lesquels sont libellés 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.

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

[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 ». 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] et il n'est pas nécessaire de produire une [TRADUCTION] « surabondance d'éléments de preuve » [voir *Union Electric Supply Co c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst)]. Cependant, 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 et des services visés par l'enregistrement.

[8] En réponse à l'avis du registraire, M. Fernandez a produit son propre affidavit, souscrit le 5 janvier 2017, accompagné des pièces A et B.

[9] Seule la Partie requérante a produit des représentations écrites et était présente à l'audience qui a été tenue dans la présente affaire.

LA PREUVE

[10] M. Fernandez atteste que, en plus d'être le Propriétaire de la Marque, il est également le directeur général d'Eighteen October 2001 S.L.

[11] M. Fernandez affirme qu'il exerce un plein contrôle sur les caractéristiques et la qualité des produits qu'il vend par l'intermédiaire d'Eighteen October 2001 S.L. aux acheteurs canadiens, ainsi que sur celles des services liés à la Marque. Il affirme également qu'il exerce un plein contrôle sur la manière dont la Marque est employée par Eighteen October 2001 S.L.

[12] M. Fernandez explique qu'il fabrique et vend divers vêtements en Espagne et qu'il vend également des vêtements à des acheteurs au Canada, comme Double J Fashion Group (2013) Inc. Il atteste qu'il utilise Internet comme moyen pour annoncer ses produits et faciliter les ventes.

[13] À l'appui, M. Fernandez joint les pièces suivantes à son affidavit :

- Pièce A — des copies de factures émises pendant la période pertinente, ainsi que de factures ne datant pas de la période pour [TRADUCTION] « démontrer mon intérêt continu à l'égard de la vente de mes vêtements au Canada ». Il affirme que ces factures accompagnent les produits vendus à Double J Fashion Group au Canada. La Marque figure dans le coin supérieur gauche des factures, et son propre nom ainsi que la dénomination sociale Eighteen October 2001 S.L. figurent tous deux au bas des factures. Il atteste que la description des produits vendus énumérés dans les factures est en espagnol et que les factures font état de ventes des produits suivants [TRADUCTION] :
 - i. Chemisiers sans manche
 - ii. Chemisiers à manches courtes
 - iii. Chemisiers à motifs
 - iv. Hauts
 - v. Pantalons (y compris longs et courts)
 - vi. Parkas
 - vii. Tee-shirts
 - viii. Polos
 - ix. Vestes
 - x. Robes
 - xi. Chandails
 - xii. Accessoires de vêtement
 - xiii. Jeans
 - xiv. Manteaux
 - xv. Cardigans
 - xvi. Gilets
 - xvii. Manteaux

- xviii. Sacs à main
- xix. Sacs à provisions
- xx. Sacs
- xxi. Coupe-vents
- xxii. Capes
- xxiii. Ponchos
- xxiv. Leggings en jean (jeggings)
- xxv. Manteaux en duvet
- xxvi. Portefeuilles

- Pièce B — une traduction de chacun des produits figurant dans chaque facture produite au moyen de Google Traduction. Il affirme qu’il est d’avis que la traduction est exacte.

[14] Enfin, M. Fernandez atteste qu’il fournit aussi des services liés à la vente au détail de ces produits, y compris la présentation en ligne de renseignements sur les divers produits et l’exploitation d’un site Web.

ANALYSE ET MOTIFS DE DÉCISION

[15] La Partie requérante soutient que, étant donné que la Marque est seulement présentée au haut des factures, sans être employée dans le corps des factures, il ne s’agit pas là d’un emploi en liaison avec des produits [citant *Tint King of California Inc c Canada (Registraire des marques de commerce)*, 2006 CF 1440, 56 CPR (4th) 223, au para 32]. En outre, la Partie requérante soutient que le positionnement de la Marque directement à côté de l’adresse et des coordonnées du distributeur étaye également le fait que la Marque n’est pas employée en liaison avec des produits, mais plutôt en lien avec des services de distribution seulement [*Tint King, supra*].

[16] La Partie requérante soutient que, bien qu’il ait été établi qu’une marque de commerce présentée uniquement au haut d’une facture peut constituer un emploi en liaison avec les produits facturés, cela est seulement vrai dans des circonstances exceptionnelles comme lorsque la dénomination sociale figure séparément de la marque de commerce dans la facture et lorsque la facture ne concerne qu’un seul produit [citant *Hortilux Schreder BV c Iwasaki Electric Co*, 2012 CAF 321]. La Partie requérante soutient que, en l’espèce, la Marque ne figure pas séparément de la dénomination sociale et que les factures comprennent de nombreux produits différents de sorte que la Marque n’est pas clairement liée à l’un d’entre eux. Selon la Partie requérante, la présentation de la Marque dans les factures constitue plutôt un emploi en liaison avec des

services. La Partie requérante cite les décisions suivantes dans lesquelles, soutient-elle, la décision *Hortilux* a été suivie et on a conclu que la règle générale selon laquelle la présence d'une marque de commerce au haut d'une facture ne constitue pas une preuve d'emploi en liaison avec des produits s'applique : *Smiths IP c Saks & Co*, 2015 COMC 133; *Sim & McBurney c Nikita ehf*, 2015 COMC 222; *Moffat & Co c Big Erics Inc*, 2015 COMC 52; *MediPurpose Ptc Ltd c Bernis Co, Inc*, 2016 COMC 197; et *McMillan LLP c April Cornell Holdings Ltd*, 2015 COMC 111.

[17] De plus, la Partie requérante soutient qu'il n'y a aucune preuve d'emploi de la Marque en liaison avec l'un quelconque des services. À cet égard, la Partie requérante soutient qu'il y a seulement une simple allégation portant que des ventes au détail sont réalisées par l'intermédiaire d'un site Web pour lequel il n'y a aucune preuve à l'appui.

[18] La Partie requérante soutient que, en conséquence, l'enregistrement de la Marque doit être radié dans son intégralité.

[19] Les affaires citées par la Partie requérante ayant suivi la décision rendue dans *Hortilux, supra*, en ce qui concerne des factures et l'avis de liaison avec des produits se distinguent de la présente espèce. Dans *Smiths IP, supra*, des marques de commerce de tiers figuraient accompagnées de descriptions de produit dans toutes les factures produites en preuve. Dans *Sim & McBurney, supra*, les produits énumérés dans les factures étaient identifiés au moyen d'une marque de commerce secondaire, et le nom commercial et le logo du propriétaire inscrit occupaient une place plus importante tout au haut des factures. Dans *Moffat & Co., supra*, la preuve établissait que le propriétaire inscrit était un distributeur qui avait vendu des produits de tiers, de sorte que les factures n'établissaient pas des ventes de produits d'un seul fabricant. Dans *MediPurpose Ptc Ltd, supra*, une autre marque de commerce occupant une place plus importante figurait au haut des factures. Dans *April Cornell, supra*, on ne savait pas clairement si les factures faisaient état ou non de la vente de produits de plus d'un fabricant et si d'autres marques de commerce figuraient dans le corps des factures.

[20] En l'espèce, aucune autre marque de commerce n'est présente dans les factures et la Marque figure bien en vue dans le coin supérieur gauche des factures, se démarquant ainsi de l'adresse et des coordonnées du Propriétaire puisqu'elle figure dans une police de caractères

différente et beaucoup plus grande. De plus, les factures semblent faire état de ventes de produits d'un seul commerçant ou fabricant, car chaque produit énuméré dans les factures comprend le terme « october » [octobre] accompagné d'une description de produit. Contrairement aux observations de la Partie requérante, l'exigence citée dans *Hortilux, supra*, ne signifie pas que les factures ne doivent concerner qu'un seul produit, mais bien qu'il doit être clair que les produits d'un seul fabricant sont vendus. Enfin, le destinataire des produits en l'espèce (dans tous les cas) est Double J Fashion Group (2013) Inc. et n'est pas un consommateur final, mais plutôt un intermédiaire, qui connaîtrait les activités du Propriétaire et qui comprendrait par conséquent qu'OC October Dessin identifie la source des vêtements mentionnés dans les factures et distingue ces derniers des vêtements de tiers [selon *Hortilux, supra*].

[21] Compte tenu de ce qui précède, et étant donné que M. Fernandez atteste clairement que les factures ont accompagné les produits lors de leur transfert, j'admets que les factures ont donné l'avis de liaison exigé entre la Marque et les produits vendus [voir *Tint King, supra*; *Hortilux, supra*]. Après examen des articles vendus énumérés dans les factures parallèlement aux déclarations sous serment de M. Fernandez, j'admets que les factures établissent des ventes des produits suivants [TRADUCTION] : « Tous les types de vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, pantalons, shorts, jupes, tricots, chandails, cardigans, vestes, [...], manteaux, anoraks, [...], [...], [...], [...]. En conséquence, ces produits seront maintenus dans l'enregistrement.

[22] Cependant, je conviens avec la Partie requérante qu'il n'y a aucune preuve d'emploi de la Marque en liaison avec l'un quelconque des services. Les factures ne mentionnent aucun des services, et il n'y a aucune preuve que le Propriétaire vend ces produits au détail au Canada. D'ailleurs, la Partie requérante soutient à juste titre qu'il y a seulement une simple allégation portant que des [TRADUCTION] « services liés à la vente au détail des produits » sont fournis par l'intermédiaire d'un site Web pour lequel il n'y a aucune preuve à l'appui.

DÉCISION

[23] 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 modifié afin de supprimer

l'ensemble des services, mais il sera maintenu en partie à l'égard des produits, selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

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

Produits :

- (1) Tous les types de vêtements pour hommes, femmes et enfants, notamment chemises, tee-shirts, pantalons, shorts, jupes, tricots, chandails, cardigans, vestes, manteaux, anoraks.

Kathryn Barnett
Agente d'audience
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**

DATE DE L'AUDIENCE : 2018-10-23

COMPARUTIONS

Aucune comparution

POUR LE PROPRIÉTAIRE
INSCRIT

Amy Thomas

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE

AGENT(S) AU DOSSIER

Marks & Clerk

POUR LE PROPRIÉTAIRE
INSCRIT

Moffat & Co.

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE