



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

Référence : 2019 COMC 43
Date de la décision : 2019-05-29
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

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

McDougall Gauley LLP

Partie requérante

et

2001237 Ontario Limited

Propriétaire inscrite

**LMC651,790 pour la marque de
commerce TRAX Dessin**

Enregistrement

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l’égard de l’enregistrement n° LMC651,790 de la marque de commerce TRAX Dessin (la Marque), appartenant à 2001237 Ontario Limited, reproduite ci-dessous :



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

[TRADUCTION] :

(1) Chaussures et espadrilles à l'exclusion d'articles chaussants pour ski; articles vestimentaires, nommément chemises, blousons, chandails, vestes, pantalons et shorts pour hommes, femmes et enfants.

[3] Pour les raisons exposées ci-après, je conclus qu'il y a lieu de radier l'enregistrement dans son intégralité.

LA PROCÉDURE

[4] Le 6 janvier 2017, 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 2001237 Ontario Limited (la Propriétaire). Cet avis a été donné à la demande de McDougall Gauley LLP (la Partie requérante).

[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 6 janvier 2014 et le 6 janvier 2017, en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement. À défaut d'avoir ainsi employé la Marque, la 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] La définition pertinente d'« emploi » 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.

[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] et il n'est pas nécessaire de produire une « 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)]. 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 visés par l'enregistrement.

[8] Une marque de commerce qui n'a pas été employée selon la définition reproduite ci-dessus est susceptible de radiation, conformément à l'article 45(3) de la Loi, sauf si le défaut d'emploi est attribuable à des circonstances spéciales.

[9] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Paul E. LeBlanc, le président et copropriétaire de la Propriétaire, souscrit le 3 août 2017 et accompagné des pièces A à E.

[10] Les parties ont toutes deux produit des représentations écrites. Cependant, la tenue d'une audience n'a pas été sollicitée.

LA PREUVE

[11] M. LeBlanc atteste que la Propriétaire est un fournisseur de chaussures sur le marché canadien.

[12] M. LeBlanc atteste qu'en plus d'être président et copropriétaire de la Propriétaire, il est président et copropriétaire de Millennium Footwear Incorporated [« Millennium Footwear »], une filiale de la Propriétaire qui partage des locaux à bureaux avec cette dernière. M. LeBlanc atteste, à titre de président de la Propriétaire et de Millennium Footwear, que la Propriétaire a, dans les faits, exercé un contrôle sur les caractéristiques et la qualité des produits vendus en liaison avec la Marque. Plus précisément, il produit une déclaration sous serment portant que la

Propriétaire a exercé, et continue d'exercer, un contrôle sur les caractéristiques et la qualité des produits vendus par Millennium Footwear Inc. sous la Marque.

[13] M. LeBlanc affirme que, jusqu'à 2011 environ, la Propriétaire a vendu les produits visés par l'enregistrement [collectivement appelés dans son affidavit « les Produits »] en liaison avec la Marque, par l'intermédiaire de Millennium Footwear. Il affirme que ces Produits ont été vendus aux magasins The Bargain! Shop [« Bargain »] et aux Magasins Hart [« Hart »], lesquels étaient ses deux plus importants clients pour la vente des Produits. Il atteste que, en 2013, Bargain a amorcé des procédures de restructuration sous surveillance judiciaire et que, en 2011, Hart s'est placée sous la protection de la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité*. À l'issue de ces procédures, le fournisseur d'assurances de la Propriétaire a refusé de continuer à assurer ces détaillants. Par conséquent, M. LeBlanc explique que la Propriétaire n'a pas été en mesure d'exécuter de nouvelles commandes ni d'expédier de Produits à ces entreprises, car cela aurait eu pour effet d'exposer la Propriétaire à un risque financier important.

[14] M. LeBlanc affirme que la Propriétaire a toujours eu l'intention de reprendre l'emploi de la Marque en liaison avec les Produits, et qu'elle a établi une nouvelle relation d'affaires avec Fields Stores Limited [« Fields »], un magasin de vente au rabais ayant des points de vente dans l'Ouest canadien. Il affirme que Fields a accepté de tenir en magasin des pantoufles pour homme arborant la Marque, et fournit comme pièce C une copie d'un bon de commande adressé à Shine Foundation Limited, daté du 3 février 2017, pour la fabrication de pantoufles pour homme arborant la Marque. Il atteste que cette commande de fabrication a été passée dans le but d'exécuter la commande de Fields.

[15] M. LeBlanc atteste que Millennium Footwear a reçu des échantillons de production de pantoufles arborant la Marque en août 2017, et joint comme pièce D une photographie des pantoufles arborant la Marque qui, affirme-t-il, sont représentatives de ce qui sera expédié à Fields. Il joint également comme pièce E une photographie d'étiquettes arborant la Marque qui, affirme-t-il, sont représentatives des étiquettes qui seront attachées aux pantoufles devant être expédiées à Fields.

ANALYSE ET MOTIFS DE DÉCISION

[16] La Partie requérante présente deux observations : la Propriétaire n'a pas établi qu'elle continue d'exercer un contrôle sur les caractéristiques et la qualité des produits visés par l'enregistrement ou que Millennium Footwear est autorisée à employer la Marque en vertu d'une licence; et la Propriétaire n'a pas établi l'existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque.

[17] La Partie requérante soutient que les allégations de M. LeBlanc concernant la relation d'affaires entre la Propriétaire et Millennium Footwear ne sont que de simples allégations non corroborées par des éléments de preuve. De façon similaire, la Partie requérante soutient que la déclaration de M. LeBlanc portant que la Propriétaire exerce un contrôle sur les caractéristiques et la qualité des produits vendus par Millennium Footwear ne constitue qu'une simple allégation et n'indique pas clairement la façon dont ce contrôle est exercé.

[18] Comme l'a indiqué la Cour fédérale, le propriétaire d'une marque de commerce dispose essentiellement de trois méthodes pour démontrer qu'il exerce le contrôle exigé par l'article 50(1) de la Loi : premièrement, attester clairement qu'il exerce le contrôle exigé; deuxièmement, fournir une preuve démontrant qu'il exerce le contrôle exigé; ou troisièmement, fournir une copie du contrat de licence qui prévoit l'exercice du contrôle exigé [*Empresa Cubana Del Tabaco Trading c Shapiro Cohen*, 2011 CF 102, au para 84]. En l'espèce, M. LeBlanc a fait, sous serment, une déclaration claire et non ambiguë sous serment attestant que la Propriétaire exerce un contrôle sur les caractéristiques et la qualité des produits visés par l'enregistrement, ainsi que des déclarations de fait concernant son poste et son titre de propriétaire des deux entités qui permettent d'inférer qu'un contrôle est exercé [*Lindy c Canada (Registraire des marques de commerce)*, [1999] ACF N° 682, au para 9 (CAF); *Smart & Biggar c Powers* (2001), 16 CPR (4th) 276, au para 10 (COMC)]. Par conséquent, la Propriétaire a utilisé deux des trois méthodes énoncées dans *Empresa Cubana* et a démontré qu'elle exerçait le contrôle exigé par l'article 50(1) de la Loi.

[19] Quant à la deuxième observation, la Propriétaire n'a pas déclaré avoir employé la Marque pendant la période pertinente. Par conséquent, la question qui se pose en l'espèce est celle de

savoir si, comme l'exige l'article 45(3) de la Loi, il existait des circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque pendant la période pertinente.

[20] Pour déterminer si l'existence de circonstances spéciales a été établie, le registraire doit en premier lieu déterminer les raisons pour lesquelles la marque de commerce n'a pas été employée pendant la période pertinente. En second lieu, le registraire doit déterminer si les raisons du défaut d'emploi constituent des circonstances spéciales [*Canada (Registraire des marques de commerce) c Harris Knitting Mills Ltd* (1985), 4 CPR (3d) 488 (CAF) [*Harris Knitting*]]. Les circonstances spéciales sont des circonstances ou des raisons qui sont inhabituelles, peu communes ou exceptionnelles [*John Labatt Ltd c Cotton Club Bottling Co* (1976), 25 CPR (2d) 115 (CF 1^{re} inst) [*John Labatt*]].

[21] S'il détermine que les raisons du défaut d'emploi constituent des circonstances spéciales, le registraire doit encore déterminer si ces circonstances justifient la période de défaut d'emploi. Cette détermination repose sur l'examen de trois critères : 1) la durée de la période pendant laquelle la marque n'a pas été employée; 2) si les raisons du défaut d'emploi étaient indépendantes de la volonté du propriétaire inscrit; et 3) s'il existe une intention sérieuse de reprendre l'emploi de la marque à court terme [selon *Harris Knitting, supra*]. Ces critères sont tous trois pertinents, mais le deuxième critère doit obligatoirement être rempli pour que l'on puisse conclure à l'existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi [selon *Scott Paper Ltd c Smart & Biggar*, 2008 CAF 129 [*Scott Paper*]].

Les raisons du défaut d'emploi constituent-elles des circonstances spéciales?

[22] En l'espèce, M. LeBlanc présente les faillites de Bargain et de Hart comme les circonstances ayant mené au défaut d'emploi de la Marque. Toutefois, rien n'indique que le fait que le Propriétaire n'ait pas conclu d'ententes avec d'autres distributeurs pendant la période pertinente découlait d'autre chose que d'une décision d'affaires. M. LeBlanc décrit Bargain et Hart comme étant « les deux plus importants clients » de la Propriétaire; cette déclaration suppose qu'il y avait d'autres clients; or, aucun renseignement n'est fourni au sujet de ces clients ni à savoir pourquoi la Propriétaire ne pouvait pas recourir à ces autres distributeurs pour vendre les produits visés par l'enregistrement. Ainsi, je ne suis pas disposé à conclure que les circonstances décrites dans l'affidavit de M. DeSimone sont « inhabituelles, peu communes ou

exceptionnelles » au point de constituer des circonstances spéciales telles qu'elles sont définies dans *John Labatt, supra*, surtout à la lumière de la période de défaut d'emploi de cinq ans.

Les circonstances justifieraient-elles le défaut d'emploi?

[23] Quoi qu'il en soit, même si j'admettais que le retard dans la reprise de l'emploi puisse être considéré comme une circonstance « inhabituelle, peu commune ou exceptionnelle », je ne suis pas convaincu qu'il *justifie* la période de défaut d'emploi en l'espèce. À cet égard, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a satisfait aux critères énoncés dans *Harris Knitting Mills*.

[24] En ce qui concerne le premier critère, un propriétaire inscrit doit généralement indiquer ou autrement établir au moyen d'éléments de preuve à quel moment la marque de commerce a été employée en dernier lieu. En l'espèce, la Propriétaire soutient que l'affidavit M. LeBlanc établit l'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement entre 2005 et 2011 au moyen de déclarations sous serment portant que ces produits ont été distribués à Bargain et à Hart et de photos correspondantes produites en preuve. La Partie requérante soutient que la preuve de la Propriétaire n'est pas suffisante pour établir l'emploi pendant cette période; cependant, je suis convaincu que la preuve de la Propriétaire établit que la Propriétaire a employé la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement jusqu'en 2011 environ. Cette période de défaut d'emploi d'au moins cinq ans discrédite fortement les raisons invoquées pour justifier le défaut d'emploi de la Marque, surtout que la propre preuve de la Propriétaire démontre que la faillite de Bargain n'est pas survenue avant 2013 et aucune explication n'est fournie au sujet de cette période de défaut d'emploi.

[25] En ce qui concerne le deuxième critère du test établi dans *Harris Knitting*, la Partie requérante soutient que les circonstances décrites par M. LeBlanc ne sont pas indépendantes de la volonté de la Propriétaire, soulignant que de mauvaises conditions de marché ou l'incapacité à trouver un distributeur convenable ne constituent pas des circonstances spéciales, selon *Lander Co Canada Ltd c Alex E Macrae & Co* (1993), 46 CPR (3d) 417 (CF 1^{re} inst) [*Lander*], *Coltex BV c Nasri Frères International Inc* (2009), 72 CPR (4th) 253 (COMC), *Aird & Berlis LLP c Virgin Enterprises Ltd* (2009), 78 CPR (4th) 306 (COMC), *Scott Paper, supra*, et *Deeth Williams Wall LLP c Wutzke*, 2010 COMC 91. En l'espèce, la Partie requérante soutient que la Propriétaire n'a pas démontré que les circonstances décrites sont anormales ou que d'autres sur

le marché n'y seraient pas confrontés également, et ne satisfait donc pas à la norme établie pour définir une situation inhabituelle, peu commune ou exceptionnelle. Plus particulièrement, la Partie requérante soutient que M. LeBlanc ne démontre pas que des mesures ont été prises afin de trouver de nouveaux clients pour les produits visés par l'enregistrement, surtout à la lumière de la longue période de défaut d'emploi.

[26] La Propriétaire soutient que la jurisprudence citée par la Partie requérante renvoie aux conditions du marché en général, plutôt qu'aux faillites en particulier, lesquelles, soutient la Propriétaire, satisfont généralement au deuxième critère du test, selon *Rogers & Scott c Naturade Products Inc* (1988), 19 CPR (3d) 504 (COMC) [*Naturade*], *Lapointe Rosenstein c Maxwell Taylor's Grill Inc* (2001), 19 CPR (4th) 263 (COMC) [*Maxwell Taylor's Grill*], et *Burke-Robertson v Swan Recreational Products Ltd* (1990), 33 CPR (3d) 56 (COMC) [*Swan*]. Cependant, je souligne que ces affaires n'étaient pas la position de la Propriétaire. Dans *Naturade* et *Maxwell Taylor's Grill*, la Commission a conclu qu'aucune circonstance spéciale n'avait été établie en raison des longues périodes de défaut d'emploi de trois ans et quatre ans et demi, respectivement; en l'espèce, la période de défaut d'emploi dépasse celles en cause dans ces deux affaires. En outre, l'affaire *Swan* n'est d'aucune utilité pour la Propriétaire puisqu'elle concerne une situation dans laquelle l'achat, par le propriétaire, d'une marque, dont l'ancien propriétaire avait fait faillite, est survenu après l'envoi de l'avis prévu à l'article 45. Certaines circonstances, comme la faillite d'un licencié, ne peuvent justifier qu'une brève période de défaut d'emploi [*ExxonMobil Oil Corp c Mövenpick-Holding AG*, 2013 COMC 98, au para 21]. En l'espèce, je ne peux conclure que la période de défaut d'emploi de cinq ans était indépendante de la volonté de la Propriétaire.

[27] Troisièmement, la Partie requérante fait valoir que la Propriétaire n'a pas démontré d'intention sérieuse de reprendre l'emploi, citant l'affaire *Messrs Bereskin & Parr c Fairweather Ltd*, 2006 CF 1248, à l'appui de la thèse voulant que, bien que la preuve antérieure à l'avis soit essentielle dans une procédure en vertu de l'article 45, la preuve postérieure à l'avis peut être pertinente uniquement [TRADUCTION] « dans la mesure où elle complète ou confirme la preuve selon laquelle l'intention d'employer la marque existait avant que l'avis soit donné ». En l'espèce, la Partie requérante soutient que l'affidavit LeBlanc indique simplement que la Propriétaire a toujours eu l'intention de reprendre l'emploi de la Marque, et que la preuve est

ambigüe quant au moment où Millennium Footwear est entré en relation d'affaires avec Fields dans le but de vendre des produits arborant la Marque, et cette ambiguïté doit être résolue à l'encontre de la Propriétaire. En outre, la Partie requérante fait valoir qu'on ne sait pas à quel moment ces ventes auront lieu, et souligne que les pièces D et E sont postérieures à l'envoi de l'avis prévu à l'article 45 et ne devraient pas être prises en compte dans le cadre de la présente procédure.

[28] Enfin, la Partie requérante soutient que l'affaire *Scott Paper* établit que l'intention de reprendre l'emploi ne constitue pas une circonstance spéciale justifiant le défaut d'emploi, et que le deuxième critère doit être satisfait pour établir l'existence de circonstances spéciales. Par conséquent, même s'il est admis qu'il existait une intention sérieuse de reprendre l'emploi, le niveau de preuve requis pour établir l'existence de circonstances spéciales n'est pas satisfait.

[29] La Propriétaire soutient que l'affidavit LeBlanc établit que la Propriétaire a toujours eu l'intention de reprendre l'emploi de la Marque, laquelle intention a été matérialisée sous la forme de l'accord conclu avec Fields, comme en témoignent les pièces C à E.

[30] Dans les cas où un propriétaire fait valoir que la perte d'un licencié équivaut à des circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi d'une marque, le propriétaire doit décrire les mesures prises pour corriger la situation ou fournir des renseignements relatifs à cette situation [*Wolfe & Bazinet c Labelmasters Canada Inc* (1995), 60 CPR (3d) 106 (COMC), au para 7]; y compris les mesures prises pour trouver un nouveau licencié [*Morency Société d'avocats LLP c Shakey's International Ltd*, 2014 CarswellNat 3069, au para 29]. En l'espèce, il n'est aucunement fait mention d'efforts déployés pour trouver de nouveaux licenciés avant l'envoi de l'avis prévu à l'article 45. Bien que j'admets que la Marque a été employée en liaison avec des pantoufles après l'envoi de l'avis prévu à l'article 45, cela n'établit pas en soi que la Propriétaire avait, pendant la période pertinente, l'intention sérieuse d'employer la Marque. Une intention sérieuse doit s'accompagner de mesures claires et concrètes visant à reprendre l'emploi avant la date de l'avis prévu à l'article 45 [*Arrowhead Spring Water Ltd c Arrowhead Water Corp* (1993), 47 CPR (3d) 217 (CFPI), au para 12; *Lander, supra*, au para 15]; or, la Propriétaire n'a fourni aucune preuve claire quant à de telles mesures.

[31] Quoi qu'il en soit, même si j'admettais que le bon de commande du 3 février 2017 démontre une intention continue et sérieuse d'employer la Marque pendant la période pertinente, l'intention continue d'employer la Marque ne peut constituer une circonstance spéciale menant au défaut d'emploi de la Marque [*Scott Paper, supra*]. En l'espèce, la Propriétaire a fait valoir que les circonstances ayant mené au défaut d'emploi étaient la faillite de ses licenciés; ayant déjà conclu que la preuve n'est pas suffisante pour établir que cette circonstance était suffisamment « inhabituelle, peu commune ou exceptionnelle » pour satisfaire au niveau de preuve établi par la jurisprudence, je ne peux conclure que l'intention continue d'employer la Marque est suffisante, à elle seule, pour satisfaire à ce niveau de preuve.

[32] Enfin, bien que cette question n'ait pas été soulevée par la Partie requérante, je souligne que la preuve d'emploi récent produite par la Propriétaire concerne des pantoufles, plutôt que des chaussures et des espadrilles ou tout autre produit visé par l'enregistrement.

[33] Par conséquent, compte tenu de la preuve dans son ensemble, et conformément à de ce qui précède, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec chacun des produits visés par l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

DÉCISION

[34] 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 radié selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

Gregory Melchin
Agent d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Sophie Ouellet, trad.a.

**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

Bennett Jones LLP

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

McDougall Gauley LLP

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE