



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2019 COMC 91

Date de la décision : 2019-08-28

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

MLT Aikins LLP

Partie requérante

et

Caroline Barrett

Propriétaire inscrite

**LMC764,973 pour la marque de
commerce Self Made Millionaire**

Enregistrement

INTRODUCTION

[1] Le 11 mai 2017, à la demande de MLT Aikins LLP (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 Caroline Barrett (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC764,973 de la marque de commerce Self Made Millionaire (la Marque).

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

[TRADUCTION] :

(1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de plage, vêtements de détente, vêtements d'entraînement, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de ski, vêtements d'exercice, vêtements de sport et vêtements de dessous.

(2) Articles chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de ski, articles chaussants de planche à neige, articles chaussants d'exercice et articles chaussants pour l'hiver.

[3] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, 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'elle 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 11 mai 2014 au 11 mai 2017.

[4] La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec des produits est énoncée à l'article 4 de la Loi, lequel est libellé 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.

[5] Il est bien établi que de simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte de la procédure prévue à 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^{re} 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^{re} 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 [John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[6] En réponse à l'avis, la Propriétaire a fourni son propre affidavit, souscrit le 7 décembre 2017, et l'affidavit de D. Jill Roberts, une technicienne judiciaire, souscrit le 6 décembre 2017. Seule la Partie requérante a produit des observations écrites. Aucune des parties n'a sollicité la tenue d'une audience.

LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

Affidavit Barrett

[7] Mme Barrett atteste qu'elle exploite une entreprise à temps partiel avec son frère, Nicholas Barrett, pour la vente d'une collection de vêtements sous la Marque. Elle explique que pendant la période pertinente et jusqu'à aujourd'hui, elle était responsable de toutes les activités de l'entreprise, y compris la conception, la commercialisation, la promotion et la vente. Elle affirme qu'elle exerce un contrôle direct sur les caractéristiques et la qualité des produits vendus sous la Marque et qu'elle prend les décisions finales relatives à toutes les activités de l'entreprise.

[8] Mme Barrett affirme que pendant la période pertinente, elle a annoncé, offert en vente et vendu directement des tee-shirts et des chandails à capuchon arborant la Marque. Elle affirme que selon son expérience en vente de vêtements et ses connaissances générales courantes, elle croit comprendre que les tee-shirts et les chandails à capuchon sont considérés comme [TRADUCTION] « des vêtements tout-aller, des vêtements d'entraînement et/ou des vêtements de sport ».

[9] Comme pièce B à son affidavit, Mme Barrett joint des photographies de divers tee-shirts et chandails à capuchon arborant les mots SELF MADE MILLIONAIRE [millionnaire autodidacte], parfois en lettres majuscules ou en caractères stylisés « \$elf Made Millionaire ». Mme Barrett affirme que les vêtements montrés dans ces images affichent le même dessin que les vêtements qu'elle a personnellement vendus à des clients pendant la période pertinente. Elle affirme que les tee-shirts étaient vendus 20 \$ et que les chandails à capuchon étaient vendus 40 \$,

et que, pendant la période pertinente, elle et son frère ont réalisé des ventes de vêtements totalisant 2 000 \$ de vêtements. Elle explique que les vêtements ont été vendus à des amis, à des connaissances et à des clients lors d'événements locaux à Burlington en Ontario et dans les environs.

[10] À cet égard, Mme Barrett affirme qu'elle et son frère étaient des marchands au Sound of Music Festival de Burlington en Ontario en juin 2014, 2015 et 2016, et qu'ils ont personnellement vendu des tee-shirts et des chandails à capuchon en liaison avec la Marque à une table du marché Downtown Streetfest organisé dans le cadre de ce festival. Elle confirme que ce festival est le même que celui mentionné dans l'affidavit et de Mme Roberts et ses pièces jointes, tel que décrit ci-dessous. Mme Barrett joint comme pièce C à son affidavit des copies de factures affichant la date « June/14 » [14 juin], qui, selon son affirmation, accompagnaient les tee-shirts au moment de la vente au marché. Les mots « Self Made Millionaire » [millionnaire autodidacte] figurent sur chacune des factures. Elle explique que les factures ne sont pas officielles et qu'elles n'incluent pas de renseignements au sujet des clients puisque, dans bien des cas, les clients n'ont pas demandé de facture.

[11] Mme Barrett affirme également qu'à l'occasion d'une journée de septembre 2015, elle et son frère ont vendu des tee-shirts et des chandails à capuchon en liaison avec la Marque au club d'arts martiaux Krudar du Kensington Market de Toronto. Elle joint comme pièce D à son affidavit une photographie de plusieurs vêtements sur une table devant un édifice qui, selon son affirmation, était située devant le club. Le mot « Krudar » apparaît dans une fenêtre à l'arrière-plan. Elle joint comme pièce E des exemplaires de plusieurs autres factures faisant état de ventes de tee-shirts et de chandails à capuchon. Dans certains cas, les mots « Self Made Millionaire » [millionnaire autodidacte] figurent sur les factures. Elle affirme que ces factures non officielles reflètent les ventes faites en liaison avec la Marque devant ce club d'arts martiaux.

Affidavit Roberts

[12] L'affidavit de Mme Roberts consiste principalement en plusieurs recherches effectuées sur Internet, dont des imprimés sont joints comme pièces à son affidavit. Ces pièces comprennent ce qui suit :

- Pièces 1 à 5 : des imprimés de plusieurs enregistrements de marque de commerce. Certains des produits visés par ces enregistrements comprennent des vêtements de sport, à savoir des tee-shirts et des chandails à capuchon; d'autres comprennent des vêtements tout-aller, à savoir des tee-shirts.
- Pièces 6 et 7 : des définitions du dictionnaire tirées de *dictionary.com*, définissant « casual wear » [vêtements tout-aller] comme des [TRADUCTION] « vêtements conçus pour être portés dans des occasions informelles »; et du *oxforddictionaries.com*, définissant « casual wear » [vêtements tout-aller] comme des [TRADUCTION] « vêtements qui conviennent à des occasions ou à des situations informelles ».
- Pièces 8 à 16 : des captures d'écran de diverses pages du site Web du Sound of Musical Festival dans sa version de 2014 et de 2015, ces captures d'écran ayant été obtenues au moyen de la Wayback Machine à l'adresse *www.archive.org*.
- Pièce 17 : des captures d'écran, de la page d'accueil du site Web de Krudar Muay Thai, *www.krudar.com*, dans sa version de 2015, ces captures d'écran ayant été obtenues au moyen de la Wayback Machine.

ANALYSE

[13] À titre préliminaire, je souligne que la Partie requérante soutient que certains éléments de preuve présentés dans les affidavits de la Propriétaire équivalent à du oui-dire et ne devraient pas être pris en considération, y compris les déclarations de Mme Barrett concernant son frère ou sa perception de certains sujets, ainsi que la preuve obtenue au moyen de la Wayback Machine.

[14] À l'égard des préoccupations de la Partie requérante concernant la fiabilité de la preuve obtenue au moyen de la Wayback Machine, une telle preuve a déjà été considérée comme fiable par le registraire [voir *ITV Technologies Inc c WIC Television Ltd*, 2003 CF 1056, confirmé par 2005 CAF 96]. Quoi qu'il en soit, en l'espèce, il ne m'est pas nécessaire de tenir compte de la preuve obtenue au moyen de la Wayback Machine produite par la Propriétaire puisqu'elle établit simplement, au mieux, que le Sound of Music Festival et le club d'arts martiaux Krudar existaient pendant la période pertinente, ce que je suis disposé à reconnaître de toute façon d'après les déclarations sous serment de Mme Barrett.

[15] Autrement, vu la nature sommaire de la procédure prévue à l'article 45, [TRADUCTION] « toute préoccupation quant au fait que sa preuve constitue du oui- dire devrait être dirigée vers le poids de celle-ci, plutôt que son admissibilité » [*Eva Gabor International Ltd c 1459243 Ontario Inc*, 2011 CF 18 au para 18]. Par conséquent, toute préoccupation concernant la fiabilité des déclarations de Mme Barrett sera examinée en fonction de son poids plutôt que de son admissibilité, comme je l'explique plus loin.

[16] En l'espèce, je souligne d'abord que la Propriétaire n'a produit aucune preuve à l'égard des produits (2) [TRADUCTION] « articles chaussants ». Comme je ne dispose d'aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

[17] En ce qui concerne les autres produits [TRADUCTION] « vêtements », la Partie requérante soutient d'abord que la Propriétaire n'a pas établi la pratique normale de son commerce. Cependant, je suis convaincu que la déclaration de Mme Barrett, portant qu'elle et son frère vendent les produits à des amis, à des connaissances et à des clients lors d'événements locaux à Burlington en Ontario et dans les environs, établit la pratique normale du commerce de la Propriétaire. Bien que Mme Barrett fournisse une preuve de seulement deux occasions au cours desquelles les produits ont été vendus, il est bien établi que la preuve d'une seule vente peut suffire à établir l'emploi dans le cadre de la procédure de radiation prévue à l'article 45, dans la mesure où il s'agit d'une véritable transaction commerciale et qu'elle n'est pas perçue comme ayant été fabriquée ou conçue délibérément pour protéger l'enregistrement [voir *Philip Morris Inc c Imperial Tobacco Ltd* (1987), 13 CPR (3d) 289 au para 12]. En l'espèce, les déclarations de Mme Barrett à l'égard de ses activités commerciales sont étayées par plusieurs factures, ce qui suffit à démontrer le modèle requis de véritables transactions commerciales.

[18] La Partie requérante souligne également que, dans les photographies produites comme pièces, les mots « SELF MADE MILLIONAIRE » [millionnaire autodidacte] semblent être faits de feutre collé sur les vêtements, et qu'il n'y a aucune uniformité dans la présentation, l'utilisation des majuscules et la police de caractères des mots. Cependant, l'absence d'uniformité n'est pas pertinente en l'espèce; il est bien établi que l'emploi d'une marque nominale déposée peut être corroboré par l'emploi de cette marque sous une quelconque forme

stylisée [voir *Stikeman, Elliott c Wm Wrigley Jr Co* (2001), 14 CPR (4th) 393 (COMC)]. De plus, bien que la Partie requérante soutienne que les mots sont employés de façon ornementale plutôt que de façon à distinguer les produits de la Propriétaire, la procédure prévue à l'article 45 ne vise pas à déterminer si une marque de commerce déposée est employée de façon descriptive ou de façon à distinguer les produits visés par l'enregistrement [voir *United Grain Growers Ltd c Lang Michener*, 2001 CAF 66 et *Philip Morris Inc c Imperial Tobacco Ltd* (1987), 13 CPR (3d) 289 (CF 1^{re} inst)]. Par conséquent, les arguments de la Partie requérante, à savoir si les mots sont utilisés pour distinguer dans les faits les produits de la Propriétaire de ceux de tiers, dépassent la portée de la présente affaire.

[19] La Partie requérante soutient également que certaines déclarations contenues dans l'affidavit Barrett ne sont corroborées d'aucune preuve, y compris le fait que la Propriétaire a enregistré des ventes d'environ 2 000 \$ de produits visés par l'enregistrement pendant la période pertinente, que Mme Barrett et son frère ont participé au Sound of Music Festival où ils ont vendu des produits, qu'ils ont vendu des produits devant le club d'arts martiaux Krudar et que les factures jointes à l'affidavit de Mme Barrett font état de ventes réelles. Cependant, ces faits sont fournis dans des déclarations sous serment faites par Mme Barrett. En l'absence d'une preuve contraire, il convient d'admettre sans réserve les déclarations faites sous serment par un déposant et d'accorder une crédibilité substantielle aux déclarations contenues dans un affidavit produit dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 [*Oyen Wiggs Green & Mutala LLP c Atari Interactive, Inc*, 2018 COMC 79 au para 25]. Il faut considérer la preuve dans son ensemble; la dissection d'un affidavit par une approche trop technique n'est pas conforme à l'objet de la procédure prévue à l'article 45. Par conséquent, je reconnais que la preuve établit que la Propriétaire a enregistré environ 2 000 \$ de ventes de chandails à capuchon et de tee-shirts pendant la période pertinente et que les factures jointes comme pièces C et E à l'affidavit Barrett font état de ventes faites par Mme Barrett et son frère au Sound of Music Festival et devant le club d'arts martiaux Krudar, respectivement.

[20] Finalement, la Partie requérante soutient que les factures fournies par Mme Barrett n'établissent pas l'emploi de la Marque en liaison avec les produits parce qu'il n'est pas établi que les factures ont été présentées aux clients au moment du transfert et parce que les factures n'établissent pas une correspondance claire entre la Marque et les produits vendus. Cependant,

l'affidavit de Mme Barrett indique que les factures ont été émises dans le seul but d'inscrire les ventes et que, dans certains cas, les clients ne les ont pas demandées. À ce titre, les factures servent de preuve de vente des tee-shirts et des chandails à capuchon; puisque la preuve de Mme Barrett établit que la Marque figurait sur les produits eux-mêmes, il n'est pas nécessaire, dans le cadre de cette procédure, que les factures servent également d'avis de liaison entre la Marque et les produits au moment du transfert. Ainsi, selon l'interprétation des factures en conjonction avec les déclarations sous serment de Mme Barrett, je suis convaincu que les factures font état de ventes par la Propriétaire de produits arborant la Marque à des clients au Sound of Music Festival et devant le club d'arts martiaux Krudar pendant la période pertinente.

[21] Par conséquent, je reconnais que la Propriétaire a vendu des tee-shirts et des chandails à capuchon arborant la Marque au Canada dans la pratique normale du commerce pendant la période pertinente. La seule question à trancher est donc celle de savoir si ces ventes établissent l'emploi de l'un ou l'autre des produits [TRADUCTION] « vêtements » visés par l'enregistrement. À cet égard, je souligne la déclaration de Mme Barrett portant qu'elle croit comprendre que les tee-shirts et les chandails à capuchon sont considérés comme [TRADUCTION] « des vêtements tout-aller, des vêtements d'entraînement et/ou des vêtements de sport », et je souligne que la preuve montre une variété de styles de tee-shirts et de chandails à capuchons vendus par la Propriétaire, qui arborent tous la Marque. Pour les raisons exposées ci-dessous, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les produits [TRADUCTION] « vêtements, nommément vêtements tout-aller, [...] vêtements d'entraînement, [...] vêtements de sport. ».

[22] Je reconnais d'abord que les vêtements [TRADUCTION] « tout-aller » englobent des vêtements portés dans des occasions informelles, selon les définitions jointes à l'affidavit Roberts, et je reconnais la capacité qu'a le registraire d'admettre d'office les définitions du dictionnaire [voir *Gervais c CIBC Mellon Global Securities Services Co* (2004), 34 CPR (4th) 571 au para 7; *Shapiro Cohen LLP c Proa*, 2017 COMC 162 au para 44]. Les images de chandails à capuchon et de tee-shirts jointes comme pièce B à l'affidavit Barrett sont de toute évidence des images de vêtements qui peuvent être portés lors d'occasions informelles.

[23] De même, bien que la Propriétaire ne fournisse aucune définition en ce qui concerne les catégories [TRADUCTION] « vêtements d'entraînement » et « vêtements de sport », une interprétation objective des termes suggérerait qu'ils englobent des vêtements qui sont principalement utilisés pour s'entraîner ou faire du sport, mais qui pourraient également être portés de façon informelle [pour une conclusion semblable, voir *Gowling Lafleur Henderson c Trio Selection*, 2016 COMC 77 au para 27]. En l'espèce, je souligne que les tee-shirts et les chandails à capuchon de la Propriétaire étaient vendus devant un club d'arts martiaux et que, comme je l'ai mentionné précédemment, la preuve de la Propriétaire illustre divers styles de tee-shirts et de chandails à capuchon, dont au moins certains, à mon avis, pourraient servir pour s'entraîner ou faire du sport et pourraient donc être considérés comme des [TRADUCTION] « vêtements d'entraînement » ou « vêtements de sport ».

[24] Par conséquent, j'estime que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement que sont les [TRADUCTION] « Vêtements, nommément vêtements tout-aller, [...] vêtements d'entraînement, [...] vêtements de sport », au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[25] Cependant, j'estime que la Propriétaire n'a pas établi l'emploi de la Marque en liaison avec l'un ou l'autre des [TRADUCTION] « vêtements » autres que les « vêtements tout-aller », « vêtements d'entraînement » et « vêtements de sport » visés par l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Comme je ne dispose d'aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec ces produits, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

DÉCISION

[26] 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 dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera modifié de manière à supprimer [TRADUCTION] [...] vêtements de plage, vêtements de détente, [...] vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de ski, vêtements d'exercice [...] et vêtements de dessous » des produits (1) et l'ensemble des produits (2).

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

(1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements d'entraînement et vêtements de sport.

Gregory Melchin
Agent d'audience
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**

DATE DE L'AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

Aucun agent nommé

Pour la Propriétaire inscrite

MLT Aikins LLP

Pour la Partie requérante