



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2019 COMC 93
Date de la décision : 2019-09-09
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

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

**Robinson Sheppard Shapiro
S.E.N.C.R.L./L.L.P.**

Partie requérante

et

Getracan Inc.

Propriétaire inscrite

**LMC325,731 pour la marque de
commerce BLUEPRINT**

Enregistrement

[1] Le 27 juin 2017, à la demande de Robinson Sheppard Shapiro S.E.N.C.R.L./L.L.P. (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 Getracan Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC325,731 de la marque de commerce BLUEPRINT (la Marque).

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

Chemises, chandails, chandails molletonnés, tee-shirts, pantalons, complets, vestons et sous-vêtements pour hommes.

[3] L'avis enjoignait à la Propriétaire de fournir une preuve établissant que la Marque a été employée au Canada, en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement, à un moment quelconque entre le 27 juin 2014 et le 27 juin 2017. 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.

[4] La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec des produits 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.

[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 du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit d'Earl Green, président de la Propriétaire, souscrit le 16 janvier 2018 à Montréal, au Québec.

[7] Seule la Propriétaire a produit des observations écrites. Aucune des parties n'a sollicité la tenue d'une audience.

La preuve de la Propriétaire

[8] Dans son affidavit, M. Green explique que la Propriétaire importe, distribue et vend des vêtements partout en Amérique du Nord depuis 1986.

[9] M. Green allègue qu'il a [TRADUCTION] « personnellement eu connaissance du fait que la marque BLUEPRINT a été employée de façon continue en liaison avec des chemises, des chandail[s], des chandails en molleton, des tee-shirts, des complets, des vestons et des sous-vêtements pour hommes par [la Propriétaire] depuis qu'elle a fait l'acquisition de la marque de commerce auprès de Martin Raft le 7 octobre 1999 » [para 7].

[10] M. Green allègue en outre que les [TRADUCTION] « vêtements vendus par [la Propriétaire] sous la marque BLUEPRINT en particulier sont fabriqués au Bangladesh pour, à terme, être expédiés aux clients de [la Propriétaire] » [para 6]. À l'appui, six bons de commande et une confirmation de commande de [TRADUCTION] « produits de la marque de commerce BLUEPRINT » sont joints comme pièce B à son affidavit. Les cinq premiers bons de commande, qui ont été émis par la Propriétaire, sont adressés à des fournisseurs au Bangladesh et concernent des « MEN'S POLYESTER WOVEN WIND PANT » [pantalons coupe-vent tissés en polyester pour hommes] ou des « LADY'S POLYESTER WOVEN WIND PANT » [pantalons coupe-vent tissés en polyester pour dames]; ils contiennent en outre des instructions concernant la fixation de l'étiquette « BLUE PRINT » aux vêtements commandés. Deux de ces bons de commande datent de la période pertinente. Le sixième bon de commande, qui est daté du 17 août 2017 et qui a été émis par un détaillant canadien, est adressé à la Propriétaire et concerne des « MEN'S POLYESTER WOVEN WIND PANT » [pantalons coupe-vent tissés en polyester pour hommes]; je souligne que ce bon de commande et la confirmation de commande correspondante, qui est datée du 18 août 2017, datent de peu après la période pertinente.

[11] En ce qui concerne la façon dont la Marque était présentée, M. Green allègue que [TRADUCTION] « la marque BLUEPRINT accompagne les produits vestimentaires liés à cette marque sous la forme d'une étiquette volante, d'une étiquette ou d'un emballage de produit » [para 8]. Il affirme en outre que l'étiquette, l'étiquette volante ou l'emballage de produit accompagnent ces vêtements lorsque ces derniers sont exposés dans des magasins de vente au

détail de vêtements partout au Canada. Comme pièce C, il fournit des images d'étiquettes volantes et d'étiquettes qui présentent clairement la Marque telle qu'elle est enregistrée et trois photographies d'articles vestimentaires arborant ces étiquettes. Bien que M. Green n'établisse pas de correspondance précise entre chacune des photographies et un des produits visés par l'enregistrement, je souligne que les deux premières photographies montrent le col d'un certain type de chemise et que la troisième photographie montre une paire de pantalons.

[12] Comme preuve de ventes, M. Green atteste que [TRADUCTION] « des produits vestimentaires de la marque de commerce BLUEPRINT ont été vendus et sont encore en vente dans des magasins de détail partout au Canada » [para 9]. Comme pièce D, il fournit de nombreuses factures ainsi qu'une série de bons de commande et de [TRADUCTION] « croquis » correspondants représentant des chemises à manches longues. Toutes les factures ont été émises par la Propriétaire, sont adressées à des détaillants canadiens et datent de la période pertinente. La première facture concerne une vente en gros de trois modèles de « MENS 55% COTTON 45% POLYESTER WOVEN L/S SHIRT » [chemises M/L tissées 55 % coton 45 % polyester pour hommes], et les autres factures concernent des ventes de « MEN'S POLYESTER WOVEN WIND PANT » [pantalons coupe-vent tissés en polyester pour hommes] ou des « LADY'S POLYESTER WOVEN WIND PANT » [pantalons coupe-vent tissés en polyester pour dames]; les factures indiquent des numéros de modèle qui correspondent à ceux figurant dans les bons de commande en pièce B.

[13] Bien que M. Green ne fasse aucune déclaration en ce qui concerne les bons de commande et les croquis de chemises, je souligne que ces derniers indiquent tous des numéros de modèles correspondant aux « MENS...WOVEN L/S SHIRT » [chemises M/L tissées... pour hommes] énumérés dans la première facture. De plus, les croquis de chemises représentent des chemises à manches longues pour hommes et les bons de commande comprennent une mention indiquant que la Marque est « BLUE PRINT », près des champs « Main Label » [étiquette principale] et « Care Label » [étiquette d'entretien].

Analyse

[14] En ce qui concerne les produits [TRADUCTION] « ... pantalons... pour hommes » visés par l'enregistrement, je souligne que M. Green ne mentionne pas les [TRADUCTION]

« pantalons » dans son allégation d'emploi au paragraphe 7 de son affidavit, comme il le fait pour les autres produits visés par l'enregistrement. Or, étant donné que la Propriétaire a fourni une preuve directe, décrite ci-dessus, concernant des pantalons pour hommes, il semble simplement s'agir d'une omission involontaire. Quoiqu'il en soit, même si l'affidavit aurait pu être plus clair, il est bien établi que la preuve doit être considérée dans son ensemble [*Kvas Miller Everitt c Compute (Bridgend) Limited* (2005), 47 CPR (4th) 209 (COMC)]. En l'espèce, les factures produites font état de ventes de pantalons au Canada pendant la période pertinente et, lorsqu'on les considère conjointement avec les déclarations de M. Green ainsi que les photographies produites et les bons de commande en pièce B, il appert clairement que ces pantalons arboraient la Marque au moment de leur transfert. Par conséquent, compte tenu de la preuve dans son ensemble, je suis convaincu que la preuve établit l'emploi de la Marque en liaison avec des [TRADUCTION] « ... pantalons... pour hommes » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[15] En ce qui concerne les [TRADUCTION] « chemises... pour hommes », bien que l'affidavit de M. Green comprenne deux photographies de cols de chemises arborant l'étiquette BLUEPRINT, on ne sait pas très bien s'il s'agit de chemises à manches longues ou à manches courtes. Toutefois, les pièces jointes à l'affidavit de M. Green comprennent des [TRADUCTION] « croquis » de chemises à manches longues indiquant des numéros de modèle qui correspondent à ceux qui figurent dans la première facture produite, ainsi que des bons de commande mentionnant la Marque. Par conséquent, j'admets que cette preuve établit que des transferts de [TRADUCTION] « chemises... pour hommes » prenant la forme de chemises à manches longues arborant la Marque ont eu lieu au Canada pendant la période pertinente. Je suis donc convaincu que la preuve établit l'emploi de la Marque en liaison avec des [TRADUCTION] « chemises... pour hommes » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[16] En ce qui concerne les autres produits, je souligne que la Propriétaire n'a fourni aucune preuve directe, telle que des photographies ou des factures, se rapportant à ces produits. Dans ses observations écrites, la Propriétaire soutient toutefois que M. Green a fait des déclarations sous serment en ce qui concerne l'emploi en liaison avec chacun des produits visés par l'enregistrement et que tous les produits mentionnés dans l'enregistrement appartiennent à une même catégorie générale, à savoir les [TRADUCTION] « vêtements ». À cet égard, la Propriétaire

fait valoir que [TRADUCTION] « elle a soumis des bons de commande et des factures indiquant l'emploi à l'égard de certaines marchandises, lesquelles sont légitimement représentatives de toutes les marchandises revendiquées dans l'enregistrement, et que le registraire peut inférer de ces factures et bons de commande que tous les produits vestimentaires arborant la marque BLUEPRINT ont été employés ». À l'appui, la Propriétaire cite *Ridout & Maybee LLP c Omega SA* (2004), 39 CPR (4th) 261 (CF); *Gowling Lafleur Henderson LLP c Neutrogena Corporation* (2009), 74 CPR (4th) 153 (COMC); et *Cohen c JMAX Global Distributors Inc*, 2011 COMC 36.

[17] Il est vrai que, dans certaines circonstances, du fait de la nature sommaire de la procédure prévue à l'article 45, une preuve représentative et des déclarations sous serment claires peuvent être suffisantes pour établir l'emploi. Ce principe s'applique lorsque la liste des produits est longue et que l'état déclaratif des produits est structuré de telle manière que la démonstration de l'emploi à l'égard d'un certain nombre de produits d'une même catégorie peut être suffisante pour établir l'emploi à l'égard de l'ensemble de la catégorie.

[18] Cependant, l'application de ce principe ne dépend pas simplement du nombre de produits en cause ou de la façon dont les produits sont catégorisés; la question déterminante est plutôt celle de savoir si la preuve fournie est suffisante pour permettre au registraire de se forger une opinion ou d'inférer logiquement qu'il y a eu emploi en liaison avec chacun des produits visés par l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi [*Guido Berlucchi & C Srl c Brouillette Kosie Prince* (2007), 56 CPR (4th) 401 (CF), au para 18].

[19] En l'espèce, comme je l'ai souligné ci-dessus, M. Green allègue qu'il a [TRADUCTION] « personnellement eu connaissance du fait que la marque BLUEPRINT a été employée *de façon continue* en liaison avec des chemises, des chandail[s], des chandails en molleton, des tee-shirts, des complets, des vestons et des sous-vêtements pour hommes par [la Propriétaire] depuis qu'elle a fait l'acquisition de la marque de commerce auprès de Martin Raft *le 7 octobre 1999* » [para 7, italique ajouté].

[20] Premièrement, il n'apparaît pas clairement que [TRADUCTION] « de façon continue... depuis... 1999 » correspond nécessairement à la période pertinente pour chacun de ces produits. Deuxièmement, exception faite des [TRADUCTION] « pantalons » et des « chemises »,

il n'y a pas d'autres mentions des produits dans l'affidavit ou les pièces qui l'accompagnent, ni indication que la preuve fournie est représentative des autres produits. M. Green emploie plutôt les expressions générales [TRADUCTION] « produits de la marque de commerce BLUEPRINT », « produits vestimentaires liés à cette marque » et « vêtements de la marque de commerce BLUEPRINT » dans sa description des pièces. Malgré qu'elle ait fourni de nombreuses factures faisant état de ventes et de transferts de [TRADUCTION] « pantalons » et de « chemises » BLUEPRINT, la Propriétaire n'a fourni aucune facture se rapportant aux autres produits, et M. Green ne fait aucune déclaration claire portant que des transferts de ces produits ont eu lieu pendant la période pertinente.

[21] Par conséquent, en ce qui a trait aux autres produits, la déclaration susmentionnée de M. Green équivaut à une simple allégation d'emploi. En outre, étant donné que la liste des produits visés par l'enregistrement en l'espèce est relativement courte, le fait de fournir une preuve directe ou documentaire à l'égard de chacun des produits visés par l'enregistrement n'aurait pas constitué un fardeau déraisonnable pour la Propriétaire. Sachant que la Propriétaire a fourni de nombreuses factures établissant des transferts de pantalons et de chemises à manches longues BLUEPRINT, on voit mal pourquoi, dans la mesure où elle a véritablement employé la Marque en liaison avec les autres produits pendant la période pertinente, elle n'a pas fourni, par exemple, des factures se rapportant à ces produits.

[22] Par conséquent, même si j'étais disposé à inférer que la Marque aurait été présentée de la même manière qu'elle l'a été en liaison avec les pantalons et les chemises à manches longues de la Propriétaire, je ne suis pas disposé à conclure, sur la base des renseignements limités fournis dans l'affidavit, que les autres produits ont été vendus ou autrement transférés au Canada pendant la période pertinente. Il s'en suit que 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. Étant donné que je ne dispose d'aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

Décision

[23] En conséquence, 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 [TRADUCTION] « ... chandails, chandails en molleton, tee-shirts, ... complets, vestons et sous-vêtements » de l'état déclaratif des produits.

[24] L'état déclaratif des produits modifié sera libellé comme suit [TRADUCTION] : Chemises et pantalons pour hommes.

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**

DATE DE L'AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

Sari E. Moscowitz

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Robinson Sheppard Shapiro S.E.N.C.R.L./L.L.P.

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE