

OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2019 COMC 114

Date de la décision : 2019-10-18

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

McMillan LLP

Partie requérante

et

Glenn D. Forbes

Propriétaire inscrit

**LMC630,629 pour la marque de
commerce CANNIBAL**

Enregistrement

[1] Le 28 juin 2017, à la demande de McMillan 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 Glenn D. Forbes (le Propriétaire), le propriétaire inscrit de l’enregistrement n° LMC630,629 de la marque de commerce CANNIBAL (la Marque).

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

[TRADUCTION] :

Vêtements tout-aller pour hommes et femmes, nommément chemises, tee-shirts, shorts, pantalons et chaussettes, et vêtements sport pour hommes et femmes, nommément maillots de vélo, cuissards, cuissards à bretelles, maillots de bain, shorts, tee-shirts, débardeurs sans manches, hauts d’entraînement courts sans manches, chaussettes de sport, casquettes et articles chaussants, nommément bottes, chaussures et pantoufles, lunettes de soleil, sacs à dos, vêtements sport, vêtements de triathlon et bière.

[3] L'avis enjoignait au 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 28 juin 2014 et le 28 juin 2017. 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 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 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 du registraire, le Propriétaire a produit son propre affidavit, souscrit le 16 janvier 2018 à Coolangatta, en Australie. Seul le Propriétaire a produit des représentations écrites. La tenue d'une audience n'a pas été sollicitée.

LA PREUVE DU PROPRIÉTAIRE

[7] Au paragraphe 3 de son affidavit, M. Forbes affirme ce qui suit [TRADUCTION] :

CANNIBAL IN SPORT PTY LTD, une entreprise que je détiens en propriété exclusive, a vendu au détail les produits CANNIBAL [du Propriétaire]... dans le monde entier, y compris au Canada, de façon continue depuis 1999 (y compris pendant... la « Période pertinente »), dont des [liste des produits visés par l'enregistrement].

[8] Je souligne que les produits compris dans cette liste correspondent généralement aux produits énumérés dans l'enregistrement, à l'exception des produits [TRADUCTION] « tee-shirts » visés par l'enregistrement. Cependant, à la lumière de la preuve examinée ci-dessous, il semble s'agir d'une omission involontaire.

[9] M. Forbes atteste que, depuis 1999, il exploite un site Web accessible au *cannibal.com.au* sur lequel les clients, dont des clients canadiens, commandent des articles auprès du Propriétaire. Dix-sept pages d'instantanés d'écran tirés de ce site Web, présentant en vente divers articles vestimentaires et accessoires de vélo arborant la Marque, sont jointes comme pièce A à son affidavit. Je souligne que l'avis de droit d'auteur présenté sur certaines des pages est daté de 2016, et M. Forbes atteste que la pièce A comprend un instantané d'écran du site Web tel qu'il se présentait le 10 avril 2016.

[10] M. Forbes confirme que des articles commandés sur le site Web ont été livrés à des clients canadiens en ayant recours aux services de la poste australienne et de Postes Canada.

[11] M. Forbes confirme en outre que la Marque [TRADUCTION] « figure sur le vêtement ou l'article lui-même comme l'illustrent les images en [pièce A]... et, dans le cas des vêtements, des casquettes et des [articles chaussants], qu'elle figure également sur les étiquettes volantes fixées à ces articles... lors de la remise physique des articles au client ». Des exemples de ces étiquettes volantes sont joints comme pièce B à son affidavit. La Marque figure sur les étiquettes volantes.

[12] Au paragraphe 7 de son affidavit, M. Forbes affirme que, pendant la période pertinente, il [TRADUCTION] « a vendu à des Canadiens résidant au Canada un large éventail de produits CANNIBAL sur lesquels la marque de commerce CANNIBAL est présentée bien en vue », et il fournit les trois exemples de ventes suivants :

- des [TRADUCTION] « maillots, cuissards à bretelles (c.-à-d. shorts de cyclisme) pour hommes et tee-shirts pour hommes » de marque CANNIBAL vendus à un particulier de Regina, en Saskatchewan, articles pour lesquels des factures datées du 26 août 2014 et du 7 mai 2017 ont été émises. Des copies de ces factures sont jointes comme pièce C1 à son affidavit et des images de certains de ces produits sont jointes comme pièce C2.
- des [TRADUCTION] « collants, maillots, vêtements de vélo, combinaison de triathlon, shorts, hauts et shorts de triathlon et maillots de bain pour hommes » de marque CANNIBAL vendus à un particulier en Colombie-Britannique, une facture datée du 5 novembre 2016 établissant [TRADUCTION] « certaines de ces transactions ». Une copie de cette facture est jointe comme pièce D1 à son affidavit, et une image d'un cycliste portant des shorts et un haut de marque CANNIBAL ainsi qu'une image montrant une casquette de marque CANNIBAL sont jointes comme pièce D2. Je souligne que seuls les produits suivants sont énumérés dans la facture : « CANN Fatigue Short » [short d'exercice CANN], « CANN Black/Blue UTS with Sleeves » [UTS noir/bleu avec manches CANN] et « Mesh Cap Cannibal Running Cap » [casquette de course en filet Cannibal].
- des [TRADUCTION] « collants, maillots, vêtements de vélo, combinaison de triathlon, shorts, hauts et shorts de triathlon et maillots de bain pour hommes et bonnets de bain » de marque CANNIBAL vendus à un particulier de Vernon, en Colombie-Britannique, une facture datée du 5 septembre 2016 établissant [TRADUCTION] « certaines de ces transactions ». Une copie de cette facture est jointe comme pièce E1 à son affidavit, et des images de maillots de bain pour femmes et d'un bonnet de bain de marque CANNIBAL sont jointes comme pièce E2. Je souligne que seuls les produits suivants sont énumérés dans la facture : « Ladies 1P Trainer Fantasy », [fantaisie de l'entraîneur 1P pour dames] « Girl's 1P Trainer Fantasy » [fantaisie de l'entraîneur 1P pour filles], « Kids Nutrigrain Girls One Piece » [Nutri-grain Enfants pour filles une pièce], « Swim Cap Can Blue Silicone » [bonnet de bain Can bleu en silicone].

ANALYSE

[13] Dans ses brèves représentations écrites, le Propriétaire fait en partie référence au paragraphe 3 de l'affidavit de M. Forbes, alléguant que [TRADUCTION] « la preuve et la documentation fournies établissent clairement l'emploi de [la Marque] dans la pratique normale du commerce au Canada pendant la Période pertinente sur les Produits énumérés dans l'Enregistrement ».

[14] Cependant, j'estime que la déclaration faite par M. Forbes au paragraphe 3 de son affidavit ne constitue pas une déclaration claire selon laquelle tous les produits visés par l'enregistrement ont véritablement été vendus au Canada pendant la période pertinente. Au mieux, sa déclaration indique que les produits visés par l'enregistrement sont offerts en vente dans le monde entier, y compris au Canada, depuis 1999.

[15] Dans le contexte de la procédure de radiation prévue à l'article 45, il n'est pas suffisant, pour l'application de l'article 4(1) de la Loi, que les produits soient simplement offerts en vente au Canada [voir, à titre d'exemple, *The Molson Companies Ltd c Halter* (1976), 28 CPR (2d) 158 (CF 1^{re} inst); et *Gowling, Strathy & Henderson c Banque Royale du Canada* (1995), 63 CPR (3d) 322 (CF 1^{re} inst); *Michaels & Associates c WL Smith & Associates Ltd* (2006), 51 CPR (4th) 303 (COMC)]. Une certaine preuve de transferts dans la pratique normale du commerce au Canada est nécessaire.

[16] À cet égard, la preuve que de véritables transferts de produits ont eu lieu se limite aux trois [TRADUCTION] « exemples » de ventes à des clients canadiens que M. Forbes fournit au paragraphe 7 de son affidavit.

[17] Comme je l'ai souligné ci-dessus, le premier exemple se rapporte à des ventes de [TRADUCTION] « maillots, cuissards à bretelles (c.-à-d. shorts de cyclisme) pour hommes et tee-shirts pour hommes », pour lesquelles M. Forbes joint deux factures visant ces produits.

[18] Le deuxième exemple se rapporte à des ventes de [TRADUCTION] « collants, maillots, vêtements de vélo, combinaison de triathlon, shorts, hauts et shorts de triathlon et maillots de bain pour hommes ». Cependant, la facture produite à l'appui fait uniquement référence à

trois produits : « Fatigue Short » [short d'exercice], « UTS with Sleeves » [UTS avec manches] et « Running Cap » [casquette de course].

[19] Le troisième exemple se rapporte à des ventes de [TRADUCTION] « collants, maillots, vêtements de vélo, combinaison de triathlon, shorts, hauts et shorts de triathlon et maillots de bain pour hommes et bonnets de bain ». Cependant, la facture produite à l'appui semble se rapporter uniquement à un maillot de bain et à des bonnets de bain.

[20] Néanmoins, contrairement à la déclaration générale faite par M. Forbes au paragraphe 3 de son affidavit, j'admets que les produits énumérés au paragraphe 7 de son affidavit ont véritablement été vendus à des clients canadiens pendant la période pertinente, malgré le fait que des factures n'aient pas été fournies à l'appui dans tous les cas. À cet égard, il est bien établi qu'il n'est pas nécessaire de produire des factures pour répondre de façon satisfaisante à l'avis prévu à l'article 45 [voir, à titre d'exemple, *Lewis Thomson & Son Ltd c Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 CPR (3d) 483 (CF 1^{re} inst)]. En outre, la preuve d'une seule vente peut être suffisante pour 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 (CF 1^{re} inst), au para 12].

[21] En l'espèce, M. Forbes affirme que certains produits ont été vendus à des clients canadiens précis pendant la période pertinente, et j'admets que de telles ventes auraient été compatibles avec la pratique normale du commerce du Propriétaire telle qu'elle est présentée dans son affidavit (c.-à-d., des ventes faites sur le site Web du Propriétaire et des produits livrés par la suite au Canada par la poste).

[22] En outre, si j'examine les images des produits contenues dans les pièces, y compris celles présentées dans les instantanés d'écran du site Web en pièce A, j'admets que les produits dont la vente pendant la période pertinente a été établie auraient arboré la Marque soit sur les produits eux-mêmes soit sur les étiquettes volantes fixées aux produits, comme le montre la pièce B.

[23] La seule question à trancher consiste donc à déterminer quels produits parmi ceux visés par l'enregistrement correspondent aux produits énumérés au paragraphe 7 de l'affidavit de

M. Forbes qui auraient été vendus à des clients canadiens au Canada. Malheureusement, dans les exemples fournis, M. Forbes emploie des termes qui diffèrent passablement des produits énumérés dans l'enregistrement. Néanmoins, après examen des déclarations de M. Forbes conjointement avec les images et les descriptions des produits contenues dans les pièces, j'admets que les produits énumérés au paragraphe 7 correspondent aux produits visés par l'enregistrement suivants [TRADUCTION] : « Vêtements tout-aller pour hommes et femmes, nommément chemises, tee-shirts, shorts, pantalons, ..., et vêtements sport pour hommes et femmes, nommément maillots de vélo, cuissards, cuissards à bretelles, maillots de bain, shorts, tee-shirts, débardeurs sans manches, hauts d'entraînement courts sans manches, ..., casquettes et ..., vêtements sport, vêtements de triathlon, ... »

[24] En ce qui concerne les autres produits visés par l'enregistrement – [TRADUCTION] « vêtements tout-aller, nommément... chaussettes », « vêtements sport, nommément... chaussettes de sport », « articles chaussants, nommément bottes, chaussures et pantoufles », « lunettes de soleil », « sacs à dos » et « bière » – il m'est impossible d'établir une correspondance claire avec l'un quelconque des produits identifiés par M. Forbes au paragraphe 7 comme ayant été véritablement vendus et livrés à des clients canadiens pendant la période pertinente.

[25] À titre d'exemple, bien que des images de chaussettes et de sacs à dos de marque CANNIBAL soient présentées dans les instantanés d'écran en pièce A, M. Forbes ne fournit aucune preuve de ventes ou de transferts véritables de chaussettes ou de sacs à dos au Canada pendant la période pertinente. En ce qui concerne les produits [TRADUCTION] « bottes », « chaussures », « pantoufles », « lunettes de soleil » et « bière », il semble que ces produits ne soient même pas présents dans les instantanés d'écran produits comme pièces.

[26] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que le Propriétaire a établi l'emploi de la Marque, au sens des articles 4 et 45 de la Loi, uniquement en liaison avec les produits visés par l'enregistrement suivants [TRADUCTION] :

« Vêtements tout-aller pour hommes et femmes, nommément chemises, tee-shirts, shorts, pantalons, ..., et vêtements sport pour hommes et femmes, nommément maillots de vélo, cuissards, cuissards à bretelles, maillots de bain, shorts, tee-shirts, débardeurs sans

manches, hauts d'entraînement courts sans manches, ..., casquettes et ..., vêtements sport, vêtements de triathlon, ... ».

[27] Étant donné que je ne dispose d'aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

DÉCISION

[28] 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 les dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera modifié de manière à supprimer les produits suivants de l'enregistrement [TRADUCTION] :

... chaussettes, ... chaussettes de sport, ... et articles chaussants, nommément bottes, chaussures et pantoufles, lunettes de soleil, sacs à dos, ... et bière.

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

Vêtements tout-aller pour hommes et femmes, nommément chemises, tee-shirts, shorts et pantalons, et vêtements sport pour hommes et femmes, nommément maillots de vélo, cuissards, cuissards à bretelles, maillots de bain, shorts, tee-shirts, débardeurs sans manches, hauts d'entraînement courts sans manches, casquettes et vêtements sport, vêtements de triathlon.

Andrew Bene
Membre
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**

Aucune audience tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

Kerr & Nadeau

POUR LE PROPRIÉTAIRE
INSCRIT

McMillan LLP

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE