

O P I C



C I P O

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2020 COMC 38

Date de la décision : 2020-04-30

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

Karol Pawlina

Partie requérante

et

Howard W. Outerbridge

Propriétaire inscrit

**LMC363,808 pour TOO RAD FOR
MOM AND DAD**

Enregistrement

INTRODUCTION

[1] Le 7 novembre 2017, à la demande de Karol Pawlina (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 Howard W. Outerbridge (le Propriétaire), le propriétaire inscrit de l’enregistrement n° LMC363,808 pour la marque de commerce TOO RAD FOR MOM AND DAD (la Marque).

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

[TRADUCTION]

Tee-shirts, débardeurs, hauts molletonnés, shorts, pantalons molletonnés, pantalons et portefeuilles.

[3] Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus qu'il y a lieu de maintenir l'enregistrement en partie.

[4] La note exigeait que le Propriétaire démontre si la marque de commerce avait été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises précisées dans l'enregistrement à un moment donné au cours de la période de trois ans immédiatement avant la date de l'avis et, dans la négative, la date à laquelle elle a été employée pour la dernière fois et la raison de l'absence d'un tel emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour démontrer l'emploi est du 7 novembre 2014 au 7 novembre 2017.

[5] La définition pertinente de l'emploi pour les produits énumérés à l'article 4 de la Loi est la suivante :

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.

[6] Il est bien établi que de simples allégations d'emploi d'une marque de commerce 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 seuil d'établissement de l'emploi dans ces procédures 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 d'établir une surabondance de preuve [*Union Electric Supply Co Ltd c Registrar of Trade Marks* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst)], il faut encore fournir des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure à l'emploi de la marque de commerce en liaison avec chacun des produits mentionnés dans l'enregistrement pendant la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[7] En réponse à l'avis du Registraire, le Propriétaire a fourni son propre affidavit, établi sous serment le 1^{er} juin 2018. Aucune des parties n'a produit d'observations écrites ou demandé une audience.

LA PREUVE DU PROPRIÉTAIRE

[8] Dans son affidavit, le Propriétaire atteste que la Marque est employée en liaison avec des tee-shirts, des débardeurs et des hauts molletonnés au Canada de façon continue depuis juillet 1987. Il explique que bien que ses produits aient été initialement vendus à des clients par l'entremise de ses propres magasins de détail, ces magasins ont fermé en 1997 et il les vend maintenant par l'entremise de détaillants tiers. Il explique qu'en règle générale, ces clients au détail passent généralement des commandes des produits en traitant directement avec lui par téléphone ou par courriel.

[9] Comme Pièce A, le Propriétaire joint quatre factures datées pendant la période pertinente, qu'il déclare représentatives des ventes de [TRADUCTION] « produits TOO RAD FOR MOM AND DAD » au Canada. Les factures énumèrent les ventes de tee-shirts, de débardeurs, de chandails en coton molletonné et de chandails à capuchon à des clients du marché du détail en Ontario et en Colombie-Britannique. Le nom du Propriétaire figure dans le haut des factures, ainsi que les adresses des clients situés au Canada. Les mots « Too Rad » figurent avant la taille et l'article vestimentaire dans les descriptions de produit.

[10] Comme Pièces B et C, le Propriétaire joint des photographies de tee-shirts et de débardeurs sur lesquels la Marque a été imprimée. Il affirme qu'il s'agit des tee-shirts et des débardeurs « Too Rad » énumérés sur les factures de la Pièce A datant du 24 juin 2015 et du 10 août 2015. De même, comme Pièce D, le Propriétaire joint des photographies d'un chandail en coton molletonné, d'un tee-shirt et d'un chandail à capuchon sur lesquels la Marque a été imprimée. Il affirme qu'il s'agit des chandails en coton molletonné, des tee-shirts et des chandails à capuchon « Too Rad » énumérés sur la facture de la Pièce A datant du 19 février 2016. Comme Pièce E, le Propriétaire joint des photographies d'un tee-shirt sur lequel la Marque a été imprimée. Il affirme qu'il s'agit du tee-shirt « Too Rad » qui figure sur la facture de la Pièce A datant du 2 avril 2017.

ANALYSE

[11] Le Propriétaire n'allègue d'emploi qu'à l'égard des produits [TRADUCTION] « tee-shirts », « débardeurs » et « hauts molletonnés ». Étant donné qu'aucune preuve n'a été produite pour

démontrer l'emploi des autres produits et qu'aucune circonstance particulière n'a été invoquée pour justifier l'absence d'emploi, les autres produits seront radiés de l'enregistrement. Par conséquent, la seule question à trancher est celle de savoir si le Propriétaire a employé la Marque en liaison avec des tee-shirts, des débardeurs et des hauts molletonnés au sens des articles 4 et 45 de la Loi. À cet égard, j'ai pour interprétation que le produit enregistré [TRADUCTION] « hauts molletonnés » comprennent les chandails en coton molletonné et les chandails à capuchon, en gardant à l'esprit le principe bien établi selon lequel [TRADUCTION] « il faut se garder d'examiner avec un soin méticuleux le langage utilisé dans un état déclaratif des marchandises » [voir *Aird & Berlis LLP c Levi Strauss & Co*, 2006 CF 654, au para 17].

[12] Bien que les factures de la Pièce A ne comprennent que les mots « Too Rad » plutôt que la Marque telle est enregistrée, les factures n'ont pas à porter la marque de commerce lorsque la marque de commerce est affichée sur les produits enregistrés eux-mêmes ou sur leur emballage. Dans de tels cas, les factures peuvent servir à établir les ventes. En l'occurrence, la Marque est bien en vue sur les articles vestimentaires illustrés dans les photographies des Pièces B à E, et les factures de la Pièce A démontrent la vente de ces articles.

[13] En particulier, l'emploi de la Marque en liaison avec les produits [TRADUCTION] « tee-shirts », « débardeurs » et « hauts molletonnés » est démontré par les photographies des Pièces B à E, ainsi que par les factures de la Pièce A. Les factures montrent des ventes de tee-shirts, de débardeurs et de hauts molletonnés à des clients du marché du détail au Canada pendant la période pertinente, tandis que les photographies des Pièces B à E, qui, d'après le Propriétaire, illustrent les mêmes produits que ceux mentionnés sur les factures, montrent que la Marque était affichée sur les produits eux-mêmes.

[14] Par conséquent, je conclus que le Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque au sens des articles 4 et 45 de la Loi en liaison avec des tee-shirts, des débardeurs et des hauts molletonnés.

DÉCISION

[15] Compte tenu de 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, l'enregistrement sera modifié afin de radier les

produits suivants : [TRADUCTION] « shorts, pantalons molletonnés, pantalons et portefeuilles »
selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

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

[TRADUCTION]

Tee-shirts, débardeurs, hauts molletonnés.

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

Traduction certifiée conforme
François Cyrenne, trad. a.

**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

AGENTS AU DOSSIER

Miller Thomson LLP

Pour le Propriétaire inscrit

Karol Pawlina

Pour la Partie requérante