

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 94

Date de la décision : 2021-05-20

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

Low Murchison Radnoff LLP

Partie requérante

et

IW Apparel, LLC

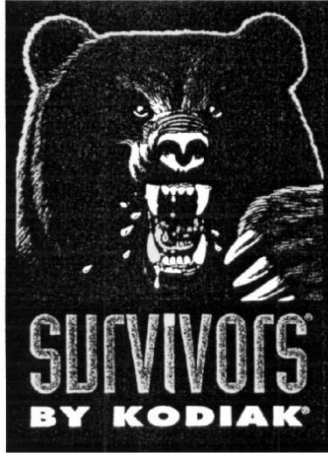
Propriétaire inscrite

**LMC511,781 pour les SURVIVORS
BY KODIAK ET DESSIN**

Enregistrement

INTRODUCTION

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en vertu de l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement n° LMC511,781 pour la marque de commerce SURVIVORS BY KODIAK ET DESSIN (la Marque), reproduite ci-dessous:



[2] Au cours de la présente procédure, le registraire a mis à jour l'enregistrement afin d'enregistrer une cession de la Marque de commerce de Kodiak Group Holdings Co. à W-D Apparel Company, LLC, puis à IW Apparel, LLC. Ces changements dans le titre ne sont pas en cause dans la présente procédure. Par conséquent, ces trois entités seront collectivement appelées la « Propriétaire » dans la présente décision.

[3] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits énoncés à l'Annexe A, y compris « Chaussettes et bonneterie pour hommes, dames et enfants. »

[4] Pour les raisons exposées ci-après, je conclus qu'il y a lieu de maintenir l'enregistrement, mais uniquement à l'égard des chaussettes pour hommes et dames.

LA PROCÉDURE

[5] À la demande de Low Murchison Radnoff LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a envoyé un avis à la Propriétaire en vertu de l'article 45 de la Loi le 28 décembre 2017.

[6] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement, si la Marque avait 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 elle 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 démontrer l'emploi est du 28 décembre 2014 au 28 décembre 2017.

[7] La définition d'« emploi » en l'espèce figure à l'article 4(1) de la Loi qui se lit comme suit :

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.

[8] En l'absence d'emploi, la Marque est susceptible d'être modifiée ou radiée, à moins que le défaut d'emploi ne soit en raison de circonstances spéciales qui le justifient [article 45(3) de la Loi].

[9] Il est bien établi que le but et l'objet de l'article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». À ce titre, le niveau de preuve auquel la Propriétaire doit satisfaire est peu élevé [*Lang Michener, Lawrence & Shaw c Woods Canada* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst), au para 9] et il n'est pas nécessaire d'établir une surabondance de preuves [*Union Electric Supply Co c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst), au para 3]. Néanmoins, il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la Marque a été employée en liaison avec chacun des produits précisés dans l'enregistrement pendant de la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF), au para 14].

[10] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a fourni l'affidavit de son adjointe de direction, Shannon Tessier, daté du 27 mars 2018. Seule la Propriétaire a produit des observations écrites. Aucune audience n'a été tenue.

[11] La Propriétaire a produit des affidavits et des observations écrites distincts, mais semblables, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 concernant l'enregistrement n° LMC436,677 pour la marque de commerce SURVIVORS, l'enregistrement n° LMC465,020 pour la marque de commerce SURVIVORS BY KODIAK, et l'enregistrement n° LMC548,032 pour la marque de commerce SURVIVORS BY KODIAK ET DESSIN DE TÊTE D'OURS (DEMI-LUNE). Ces procédures font l'objet de décisions distinctes.

LA PREUVE

[12] En ce qui a trait à la pratique normale du commerce de la Propriétaire, M^{me} Tessier explique que la Propriétaire participe à la fabrication, à la distribution, à la commercialisation et à la vente de chaussures, de vêtements et d'accessoires pour hommes, femmes et enfants. La Propriétaire exploite également un programme de licences et des magasins de détail.

[13] M^{me} Tessier fournit une copie d'un accord de licence entre la Propriétaire et 4207602 Canada Inc. (Cameo Knitting). M^{me} Tessier atteste que la Propriétaire exerce continuellement un contrôle sur la nature et la qualité des articles employés sous licence vendus par Cameo Knitting, y compris les chaussettes pour hommes et pour femmes.

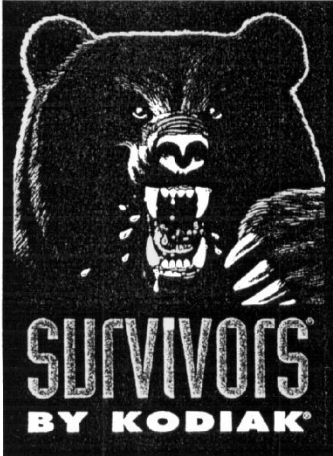
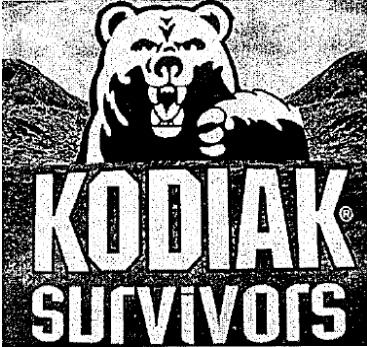
[14] En ce qui a trait au transfert des produits visés par l'enregistrement, M^{me} Tessier fournit des copies des factures, datées de la période pertinente et qui démontrent les ventes et les expéditions de produits identifiés comme « LADIES THERMAL » (ISOLANTES POUR FEMMES), « MEN'S ASSORTED WORK » (DE TRAVAIL ASSORTIES POUR HOMMES) et « MEN'S THERMAL » (ISOLANTES POUR HOMMES) de Cameo Knitting à des magasins Giant Tiger et Hart au Canada. M^{me} Tessier explique que les produits indiqués dans les factures sont des chaussettes de travail pour hommes et des chaussettes isolantes pour hommes et pour femmes.

[15] En ce qui a trait à l'affichage de la Marque, M^{me} Tessier fournit des échantillons physiques et des photographies de chaussettes où une variation de la marque figure sur l'emballage (nommément la bande d'emballage) des produits. Les articles sont identifiés sur l'emballage comme étant des chaussettes isolantes pour hommes et pour femmes et des chaussettes de travail pour hommes et les codes de produit sur l'emballage correspondent aux codes de produit sur les factures.

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[16] M^{me} Tessier fournit une preuve abondante au moyen de factures, d'échantillons physiques et de photographies pour démontrer l'emploi en ce qui a trait aux chaussettes pour hommes et pour femmes.

[17] Bien que la Marque telle qu'elle est enregistrée soit composée d'un ours qui grogne en soulevant les griffes de la patte gauche au-dessus des superposés SURVIVORS et BY KODIAK, la marque de commerce qui figure sur les échantillons physiques et sur les photographies est un dessin d'ours légèrement différent, plus stylisé au-dessus des mots superposés KODIAK et SURVIVORS avec un paysage en arrière-plan. Malgré ces différences, j'estime que la Marque ne perd pas son identité et est reconnaissable [selon *Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie internationale pour l'Informatique CCI Honeywell Bull SA* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF) (*Honeywell Bull*), au para 5].

La Marque telle qu'elle est enregistrée	La marque de commerce en preuve
	

[18] J'en arrive à cette conclusion en tenant compte des caractéristiques dominantes de la Marque, qui sont les mêmes dessins d'ours et les mots SURVIVORS et KODIAK. Ces caractéristiques dominantes sont préservées de la Marque telle qu'elle est enregistrée dans la marque de commerce en preuve [selon *Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF) (*Promafil*), aux para 34 à 36].

[19] En appliquant les principes établis dans *Honeywell Bull* et dans *Promafil*, j'estime que l'emploi de la marque de commerce figurant dans la preuve constitue un emploi de la Marque telle que déposée.

[20] Par conséquent, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque, au sens des articles 4 et 45 de la Loi, en liaison avec des chaussettes pour hommes et pour femmes.

[21] Toutefois, j'estime que la Propriétaire n'a pas démontré qu'elle avait employé les autres produits visés par l'enregistrement. Étant donné que la Propriétaire n'a fourni aucune circonstance particulière justifiant le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec n'importe lequel des autres produits visés par l'enregistrement, ils seront supprimés de l'enregistrement en conséquence.

DISPOSITION

[22] Compte tenu des conclusions ci-dessus, 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 afin de radier tous les produits, à l'exception des chaussettes pour hommes et dames.

[23] L'enregistrement se lira maintenant comme suit : « Chaussettes pour hommes, dames.

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

Traduction certifiée conforme
Marie-France Denis

ANNEXE A : ÉTAT DÉCLARATIF DES PRODUITS ORIGINAL

Produits :

- (1) Bottes, souliers et sandales.
- (2) Vestes, shorts, pantalons, jupes, tee-shirts, cuissardes, gilets, salopettes, chemises, sous-vêtements, chandails, imperméables et parkas, chapeaux et jeans.
- (3) Combinaisons, blouses, tabliers et empiècements.
- (4) Pulls molletonnés et cols roulés.
- (5) Gants et mitaines pour hommes, femmes et enfants.
- (6) Chaussettes et bonneterie pour hommes, dames et enfants.
- (7) Sacs de couchage, tentes, sacs à dos, sacs de voyage et sacs polochons.
- (8) Vêtements, nommément chemisiers, hauts, pantalons, manteaux, paletots, salopettes, tuniques, pantalons sport, pulls d'entraînement, cols roulés et cache-corsets; couvre-chefs, nommément casquettes; pantoufles.
- (9) Agendas, portfolios, trousse de cantine, sacs d'école et sacs isothermes non rigides.
- (10) Ceintures, bretelles, portefeuilles, porte-passeports, porte-monnaie et pinces à billets; pâtes pour protéger, polir et imperméabiliser tous genres de cuirs, similicuir et matières synthétiques, lacets et embauchoirs; eau embouteillée, glacières portatives et contenants isothermes pour aliments et boissons.
- (11) Pyjamas, pantalons de pyjama et chemises de nuit, robes de chambre et caleçons boxeur.
- (12) Désodorisants pour pieds, semelles et couvre-chaussure en caoutchouc.
- (13) Vêtements pour hommes et pour femmes liés au travail industriel, nommément combinaisons de travail et salopettes de qualité industrielle, blouses et tabliers de travail de qualité industrielle, pantalons de travail de qualité industrielle et jeans de travail, vestes pour l'extérieur et parkas de travail de qualité industrielle, gilets de travail de qualité industrielle, chemises de travail de qualité industrielle, chemises de flanelle matelassées de qualité industrielle et chemises de flanelle de qualité industrielle.
- (14) Serviettes et tapis; linges, nommément draps, couvre-lits, édredons, jupes de lit, douillettes, oreillers, taies d'oreiller, couvre-oreillers, oreillers décoratifs, housses de couette, couvertures et couvre-duvets; et tables, chaises et hamacs d'équipement de camping.

**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

Robinson Sheppard Shapiro SENCRL/LLP

Pour la Propriétaire inscrite

Moffat & Co.

Pour la Partie requérante