

OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 122

Date de la décision : 2021-06-15

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

Smart & Biggar

Partie requérante

et

NarinderSingh Narry Suriya-Amrit

Propriétaire inscrit

LMC686,929 pour NARRY’S

Enregistrement

INTRODUCTION

[1] À la demande de Smart & Biggar (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, c T-13 (la Loi) le 12 décembre 2017, à NarinderSingh Narry Suriya-Amrit (le Propriétaire), le propriétaire de l’enregistrement n° LMC686,929 pour la marque de commerce NARRY’S (la Marque).

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

Produits

(1) Vêtements, nommément pantalons (sauf pantalons de sport et caleçons), costumes, cravates, blouses, robes, gilets, chemises, vestes et paletots.

Services

(1) Services immobiliers, nommément location de biens immobiliers, services d'agence immobilière, évaluation de biens immobiliers, courtage immobilier, aménagement immobilier, services d'entiercement de biens immobiliers, investissement immobilier, publicité de biens immobiliers, gestion immobilière, syndication immobilière, immobilier en temps partagé, immobilier en temps partagé pour vacances, services de fiducie immobilière.

[3] L'avis enjoignait au Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des produits et services spécifiés dans l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l'avis, en l'espèce entre le 12 décembre 2014 et le 12 décembre 2017. Si la Marque n'avait pas été employée pendant la période pertinente, le Propriétaire devait fournir une preuve indiquant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

[4] Les définitions pertinentes d'emploi sont énoncées à l'article 4 de la Loi 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.

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

[5] 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 d'une procédure en vertu de 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 Registraire 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 et services spécifiés dans l'enregistrement pendant de la période pertinente.

[6] En réponse à l'avis du registraire, le Propriétaire a produit son propre affidavit, exécuté le 11 juillet 2018.

[7] Seule la Partie requérante a présenté des représentations écrites et était présente à l'audience.

[8] Pour les raisons exposées ci-après, je conclus qu'il y a lieu de radier l'enregistrement.

PREUVE ET ANALYSE

[9] L'affidavit est bref et est formé de six paragraphes et de trois pièces. Le Propriétaire affirme qu'il est le fondateur et dirigeant principal de Narry Bespoke Tailors et qu'il est [TRADUCTION] « responsable des questions concernant la marque de commerce NARRY ». Il affirme qu'il [TRADUCTION] « exploite présentement trois ateliers d'habillement en Thaïlande sous le nom commercial Narry Bespoke Tailors ».

[10] Le Propriétaire affirme qu'il [TRADUCTION] « a employé la marque de commerce NARRY, ou parfois sous la forme NARRY'S » au Canada depuis au moins 2007 en liaison avec les produits visés par l'enregistrement. Le Propriétaire renvoie à plusieurs photos de différentes pièces de vêtement fournies à titre de Pièce A. Même s'il n'a pas fait le lien entre les photos de la Pièce A et l'un des produits visés par l'enregistrement, je remarque que certains des produits visés par l'enregistrement semblent porter la Marque, nommément des robes, des chemises et des pantalons.

[11] À titre de Pièce B, le Propriétaire a produit différents documents et décrit ces documents comme [TRADUCTION] « plusieurs factures pour les Produits vendus aux clients canadiens portant la marque de commerce ». Il ajoute que ces factures [TRADUCTION] « sont représentatives de tels Produits vendus au cours de la période du 12 décembre 2014 au 12 décembre 2017 à des Canadiens ». Je remarque que la Pièce B comporte 17 documents, y compris des bons de commande, des reçus de cartes de crédit, des courriels et des bordaux d'expédition.

[12] Les bons de commande proviennent de « Narry's » suivi par un mot dans une langue étrangère et la devise semble être le baht thaïlandais. Bien que les bons de commande soient en grande partie incomplets, il y a quelques renseignements concernant les clients, y compris adresses canadiennes. Cependant, même lorsque des adresses canadiennes sont utilisées, les clients indiquent également le nom de leur hôtel et leur numéro de chambre, sous-entendant qu'ils demeuraient dans un hôtel au moment des achats. Les reçus des cartes de crédit sont tous en baht thaïlandais, sous-entendant que la transaction a été exécutée en Thaïlande. De plus, dans l'affidavit, le Propriétaire affirme que les produits ont été vendus à des clients canadiens, mais n'indique pas s'ils ont été vendus *au Canada*.

[13] Les quatre bordereaux d'expédition aérienne proviennent de « NARRY.COM TAILOR » et sont livrés à des adresses canadiennes. Le premier bordereau d'expédition est en date du 2 août 2015 et la description des produits est « S ENEV ENVELOPES ». La date des trois autres précède la période pertinente.

[14] Bien qu'il ne soit pas obligatoire de produire des factures pour répondre de façon satisfaisante à un avis prévu à l'article 45 [*Lewis Thomson & Son Ltd c Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 CPR (3d) 483 (CF 1^{re} inst)], une certaine preuve que des transferts ont eu lieu dans la pratique normale du commerce au Canada est nécessaire [*John Labatt c Rainier Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)]. En l'espèce le Propriétaire n'indique pas dans l'affidavit que les produits visés par l'enregistrement ont été vendus au Canada. Plutôt, il semble que certains produits aient été vendus à des Canadiens à l'extérieur du Canada. Bien que le bordereau d'expédition de la période pertinente montre qu'un produit nommé « S ENEV ENVELOPES » a été envoyé à une adresse canadienne, il n'y a aucune indication que cet article correspond à l'un des produits visés par l'enregistrement. Par conséquent, je ne suis pas convaincue que le Propriétaire ait établi l'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement au sens de l'article 4 ou 45 de la Loi.

[15] Enfin, l'affidavit est muet en ce qui a trait aux services visés par l'enregistrement. Également, il n'y a aucune circonstance spéciale qui excuse le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec les produits ou les services visés par l'enregistrement.

DÉCISION

[16] Par conséquent, 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 radié selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

Ann-Laure Brouillette
Agente d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
William Desroches

Le français est conforme aux WCAG.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

DATE DE L'AUDIENCE 2021-05-20

COMPARUTIONS

Aucune comparution

Pour le Propriétaire inscrit

Mark G. Biernacki

Pour la Partie requérante

AGENTS AU DOSSIER

Bereskin & Parr LLP/S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Pour le Propriétaire inscrit

Smart & Biggar LLP

Pour la Partie requérante