



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 145

Date de la décision : 2021-07-21

**TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

Clark Wilson LLP

Partie requérante

et

Mey GmbH & Co KG

Propriétaire inscrite

LMC509,013 pour MEY

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° LMC509,013 pour la marque de commerce MEY (la Marque), appartenant à Mey GmbH & Co. KG (la Propriétaire).

[2] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être maintenu.

LA PROCÉDURE

[3] À la demande de Clark Wilson LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi le 27 août 2018 à la Propriétaire.

[4] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l'avis et, dans la négative, qu'elle précise la date à laquelle la Marque 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 27 août 2015 au 27 août 2018.

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

[TRADUCTION]

(1) Vêtements tricotés, nommément sous-vêtements tricotés.

(2) Sous-vêtements tricotés.

[6] La définition pertinente d'emploi en l'espèce est énoncée 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'un avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[7] Il est bien établi que le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de cette procédure est peu élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst)] et qu'il n'est pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co Ltd c 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 spécifiés dans l'enregistrement pendant la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[8] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Guido Buck, exécuté le 21 mars 2019 (le Premier affidavit Buck). La Partie requérante a déposé des observations écrites le 30 juillet 2019.

[9] Le 12 septembre 2019, la Propriétaire a écrit au registraire affirmant que M. Buck avait accidentellement joint un document inexact à titre de Pièce B1 à son affidavit. À cette correspondance était joint un affidavit de Guido Buck, exécuté le 6 septembre 2019 (le Deuxième affidavit Buck), joignant à titre de Pièce A le document qui devait être joint à titre de Pièce B1 au Premier affidavit Buck. Les observations écrites de la Propriétaire étaient également jointes à cette correspondance.

[10] Le 24 octobre 2019, après avoir examiné les observations des deux parties, j'ai accordé à la Propriétaire une prorogation rétroactive du délai pour produire cette preuve supplémentaire en vertu de l'article 47(2) de la Loi.

[11] J'ai ensuite exercé mon pouvoir discrétionnaire pour accorder à la Partie requérante deux mois pour produire des observations écrites supplémentaires, suivis par deux autres mois pour permettre à la Propriétaire de produire d'autres observations écrites. L'une après l'autre, les deux parties ont produit d'autres observations écrites et ont demandé que de telles observations remplacent complètement toutes les observations écrites précédemment produites. Par conséquent, j'ai tenu compte seulement de ces observations écrites les plus récentes de la Partie requérante et de la Propriétaire.

[12] Le 25 octobre 2019, après l'accord de la prorogation de délai, mais avant que la Partie requérante en soit informée, la Partie requérante a réitéré ses oppositions à la demande de la Propriétaire d'une prorogation rétroactive de délai, affirmant, entre autres, que les prorogations rétroactives en vertu de l'article 47(2) peuvent seulement être accordées lorsque l'échec du demandeur de respecter son échéance n'était pas raisonnablement évitable et que l'erreur administrative décrite par la Propriétaire ne respecte pas ce critère. La Partie requérante affirme également dans ses observations écrites qu'elle maintient ses oppositions à l'accord de la prorogation. Cependant, comme il est indiqué dans la décision du registraire du 24 octobre 2019, la Cour fédérale a averti de ne pas laisser les procédures en vertu de l'article 45 devenir un [TRADUCTION] « piège pour la personne imprudente » à l'égard des erreurs dans les affidavits

[voir *Baume & Mercier SA c Brown* (1985), 4 CPR (3d) 96, au para 8] et je suis convaincu que l'erreur administrative de la Propriétaire en l'espèce était une réelle erreur et donc l'échec de la Propriétaire de respecter son échéance n'était pas raisonnablement évitable. Peu importe, comme il est indiqué ci-dessous, rien dans cette décision ne dépend du document qui devait être joint à titre de Pièce B1 au Premier affidavit Buck et qui est joint à titre de Pièce A au Deuxième affidavit Buck.

[13] Aucune audience n'a été tenue.

LA PREUVE

[14] Dans le Premier affidavit Buck, M. Buck explique qu'il assume le poste de spécialiste, ventes internationales et formation, chez la Propriétaire. Il affirme que la Propriétaire conçoit, fabrique et vend un large éventail de vêtements, y compris des sous-vêtements, et tricote et finit le tissu utilisé dans de tels vêtements. Tous ces vêtements [TRADUCTION] « sont vendus en liaison avec la marque de commerce MEY ou une marque de commerce formée du mot MEY ». À titre de Pièce A, il joint des photos de caleçons et de camisoles. Les mots « MEY EMOTION » sont arborés sur l'élastique des caleçons, alors que le mot « MEY » est arboré sur les étiquettes volantes fixées à chaque vêtement. Le mot « EMOTION » est arboré sur certaines étiquettes volantes, séparé du mot « MEY ».

[15] M. Buck explique que la Propriétaire distribue ses vêtements par l'entremise de ICO Sportswear Ltd (« ICO »), une entité établie à Toronto qui assume le rôle de distributeur de la propriétaire depuis 2017. À titre de Pièces B1 et C1, il joint des documents qu'il identifie comme des factures émises à ICO. Comme il est mentionné ci-dessus, un document inexact a été joint à titre de Pièce B1; le bon document est joint à titre de Pièce A au Deuxième affidavit Buck. Les documents aux Pièces C1 et A sont adressés à ICO et porte une date qui correspond à la période pertinente. Chaque document arbore la Marque dans l'en-tête et indique [TRADUCTION] « FACTURE – formée de », énumérant les quantités des articles, y compris [TRADUCTION] « Robes de nuit et pyjamas » et [TRADUCTION] « Sous-vêtement » avec les numéros de tarifs douaniers et les prix en dollars canadiens. Dans le bas de chaque document se trouve un énoncé indiquant [TRADUCTION] « L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° [numéro]) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits

ont l'origine préférentielle Canada/UE ». Je remarque que le document de la Pièce A du Deuxième affidavit Buck et le document de la Pièce C1 du Premier affidavit Buck sont essentiellement les mêmes, affichant des produits semblables transférés à des dates différentes.

[16] À titre de Pièces B2 et C2, M. Buck joint des catalogues montrant les vêtements de la Propriétaire, avec certains articles encadrés à la main. Les catalogues arborent la Marque sur la page couverture. Il indique que les articles encadrés correspondent aux produits de vêtements MEY énumérés dans les documents de factures. Je remarque que l'un de ces produits, une paire de caleçons, est identifié par [TRADUCTION] « Pantalons Jazz », code de produit 59 201.

[17] À titre de Pièce D, M. Buck joint des factures dont la date correspond à la période pertinente émises par ICO à divers détaillants canadiens. Il affirme que les factures [TRADUCTION] « concernent exclusivement des articles de vêtement MEY ». Les articles facturés comprennent un produit identifié par [TRADUCTION] « Pantalons Jazz », avec le même code de produit que les caleçons [TRADUCTION] « Pantalons Jazz » montrés dans le catalogue de la Pièce C2. M. Buck confirme que ces [TRADUCTION] « Pantalons Jazz » sont fabriqués de tissu tricoté et que la Marque était arborée sur l'élastique de la taille, sur une étiquette volante et sur le support à vêtement, comme le montre la Pièce A du Premier affidavit Buck, lorsque cet article était vendu par ICO au détaillant établi à Toronto qui est affiché dans la facture correspondante. Il affirme que cette vente est représentative de la pratique normale du commerce de la Propriétaire au cours de la période pertinente.

MOTIFS DE LA DÉCISION

[18] La Partie requérante fait un certain nombre d'observations concernant la preuve de la Propriétaire, y compris que les affidavits Buck ne sont pas fiables, que la preuve ne démontre pas la pratique normale du commerce de la Propriétaire ou que les articles facturés n'étaient pas simplement de nature promotionnelle et que la Marque n'était pas associée aux produits visés par l'enregistrement au moment du transfert. Chaque observation sera examinée à tour de rôle.

Fiabilité de la preuve

[19] La Partie requérante affirme que la preuve de M. Buck n'est pas fiable et que toute déclaration qui n'est pas appuyée par la preuve documentaire doit être ignorée. La Partie requérante affirme que le Premier affidavit Buck, en particulier, [TRADUCTION] « est, comme il a été démontré, incroyablement peu fiable » puisqu'il [TRADUCTION] « contient un grand nombre de déclarations qui sont incohérentes avec les documents joints à titre de Pièces, demeure muet concernant les éléments requis en vertu de l'article 45 de la Loi ou n'est pas appuyé par la preuve documentaire jointe à titre de Pièces ». La Partie requérante affirme également que l'explication dans le Deuxième affidavit Buck qu'une erreur administrative a entraîné l'ajout du mauvais document au Premier affidavit Buck [TRADUCTION] « suggère que l'auteur de l'affidavit n'a pas révisé les documents joints à son Affidavit d'une façon détaillée avant de fournir une déclaration sous serment contenant les descriptions de ces documents et les affirmations implicites quant à leur exactitude ». Par conséquent, la Partie requérante affirme que les déclarations de M. Buck ne devraient pas être acceptées sans réserve. La Partie requérante confirme qu'elle ne suggère pas que la crédibilité de M. Buck est en question, mais remarque qu'un auteur d'affidavit crédible peut malgré tout fournir une preuve non fiable.

[20] De plus, la Partie requérante renvoie à d'autres incohérences apparentes dans la preuve de M. Buck, y compris ce qui suit :

- Les factures jointes à titre de Pièce C1 au Premier affidavit Buck et à titre de Pièce A au Deuxième affidavit Buck sont [TRADUCTION] « des facture[s] par défaut, destinées à l'examen d'une autorité douanière, émises pour faciliter le transfert de produits à travers les frontières », malgré M. Buck les décrivant comme une facture émise par la Propriétaire à ICO.
- Malgré l'affirmation de M. Buck que les articles énumérés aux factures de la Pièce D [TRADUCTION] « concernent exclusivement les articles de vêtement MEY », plusieurs des numéros d'articles dans les factures correspondent à des articles associés à d'autres marques de commerce dans les catalogues aux Pièces B2 et C2.

[21] En réponse, la Propriétaire affirme que le fait que le mauvais document a été joint en raison d'une erreur administrative [TRADUCTION] « explique entièrement les incohérences dans la preuve de M. Buck alléguées par la partie requérante ». Je remarque que les observations de la Propriétaire ne renvoient pas aux points supplémentaires énoncés ci-dessus. J'estime cependant que les déclarations de M. Buck correspondent au contenu des documents joints à ses affidavits. Bien que le document joint par erreur à titre de Pièce B1 soit une [TRADUCTION] « FACTURE PAR DÉFAUT », les autres factures de la Propriétaire ne sont pas identifiées comme telles. M. Buck décrit ces documents comme [TRADUCTION] « des facture[s] émises par la Propriétaire inscrite à ICO [...] concernant des articles de vêtement MEY » et les factures jointes à titre de Pièce C1 au Premier affidavit Buck et à titre de Pièce A au Deuxième affidavit Buck correspondent entièrement à cette description. Dans le même ordre d'idées, chacune des factures de la Pièce D indique « Collection Mey » sous les articles énumérés et, bien que de nombreux articles de vêtements dans les catalogues figurent à côté d'autres marques de commerce, les catalogues arborent la Marque sur la page couverture et M. Buck confirme dans son affidavit que tous les vêtements fabriqués par la Propriétaire sont vendus en liaison avec la Marque ou une [TRADUCTION] « maque de commerce formée du mot MEY ».

[22] La Partie requérante affirme également que [TRADUCTION] « lorsqu'une allégation n'est pas appuyée par la preuve, cette allégation elle-même est insuffisante pour démontrer l'emploi au cours de la Période pertinente », citant *Bereskin & Parr c Cie de Literie Provinciale Ltée* (2005), 48 CPR (4th) 298 (COMC), au para 20. Cependant, ce cas ne justifie pas une proposition si large; plutôt, il confirme simplement le principe que les simples allégations qu'une marque de commerce a été employée sont insuffisantes pour satisfaire aux exigences de l'article 45 de la Loi, comme l'établit *Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF). Les déclarations de fait sous serment montrant l'emploi doivent être admises sans réserve dans une procédure prévue à l'article 45 [*Oyen Wiggs Green & Mutala LLP c Atari Interactive Inc*, 2018 COMC 79, au para 25]. Nonobstant le document joint par erreur, je suis prêt à accepter le reste des allégations de M. Buck sans réserve, puisqu'elles semblent correspondre à la preuve documentaire.

Transferts dans la pratique normale du commerce

[23] La Partie requérante affirme que M. Buck n'explique pas la pratique normale du commerce de la Propriétaire et n'indique pas que les ventes montrées dans la facture de la Pièce D étaient dans la pratique normale du commerce de l'Opposante, plutôt que celle d'une autre partie. De plus, la Partie requérante affirme que les factures de la Pièce D montrent une [TRADUCTION] « distribution extraordinairement petite » des produits d'un montant approximatif de 300 \$ et qu'un si petit montant ne permet pas de déduire que ces transferts étaient dans la pratique normale du commerce.

[24] En réponse, la Propriétaire observe, et je suis d'accord, que M. Buck a clairement établi la pratique normale du commerce de la Propriétaire à titre de fabricant de vêtements et la nature particulière de son commerce au Canada. La preuve d'une seule vente peut suffire pour démontrer l'emploi aux fins d'une procédure de radiation en vertu de l'article 45, à condition qu'elle présente les caractéristiques d'une opération commerciale authentique et qu'elle ne soit pas perçue comme ayant été délibérément fabriquée ou inventée en vue de protéger l'enregistrement [*Philip Morris Inc c Imperial Tobacco Ltd* (1987), 13 CPR (3d) 289 (CF 1^{re} inst)]. En l'espèce, je suis d'accord avec la Propriétaire que les factures des Pièces C1 et D correspondent à la description de la Propriétaire de sa pratique normale du commerce.

[25] De plus, la Partie requérante allègue que la preuve suggère que les transferts facturés étaient de nature promotionnelle compte tenu du faible volume de produits en question et que le document joint par erreur à titre de Pièce B1 montre que la propriétaire a transféré un certain nombre de catalogues et de [TRADUCTION] « dossier[s] de marketing » à CIO le même jour que le transfert inscrit sur la facture joint à titre de Pièce A au Deuxième affidavit Buck. J'estime cependant que de conclure que ces transactions étaient simplement de nature promotionnelle en fonction de ces indices serait spéculatif et incohérent avec les déclarations sous serment de M. Buck concernant la nature du commerce de la Propriétaire.

[26] De plus, la Partie requérante remarque que les factures de la Pièce D comportent la ligne [TRADUCTION] « Le titre de ces produits demeure la propriété de ICO Sportswear Ltd jusqu'à ce que la commande soit payée en entier » et allègue qu'il n'y a aucune preuve qu'un tel transfert de titre ou de possession a eu lieu. Cependant, M. Buck affirme clairement que les pantalons Jazz

indiqués sur la facture émise le 1^{er} février 2018 étaient [TRADUCTION] « vendus et livrés au [détaillant] en février 2018 ». Dans tous les cas, il serait excessif sur le plan de la preuve d'exiger qu'un propriétaire inscrit fournisse la preuve que la possession des produits avait réellement été transférée lorsque ce propriétaire a fourni une déclaration sous serment que les ventes ont eu lieu ainsi que des factures démontrant de telles ventes [voir *Gowling WLG (Canada) LLP c ZICAFFE' SpA*, 2020 COMC 120, au para 20].

[27] Enfin, la Partie requérante allègue qu'il n'y a aucune indication que la Propriétaire est la source des vêtements MEY distribués par ICO aux distributeurs dans les factures de la Pièce D, remarquant que le nom de la Propriétaire ne figure pas sur les factures ou dans les catalogues de la Pièce C2. Cependant, comme le note la Propriétaire, M. Buck affirme clairement que la propriétaire est le fabricant des vêtements Mey; la loi indique clairement que l'emploi d'une marque de commerce à n'importe quel moment de la chaîne de distribution suffit à démontrer l'emploi au sens de l'article 4 de la Loi, et que cet emploi profitera au propriétaire à condition que les produits portant la marque de commerce proviennent du propriétaire [*Manhattan Industries Inc c Princeton Manufacturing Ltd* (1971), 4 CPR (2d) 6 (CF 1^{re} inst); *Osler, Hoskin & Harcourt c Canada Registraire des marques de commerce* (1997), 77 CPR (3d) 475 (CF 1^{re} inst)]. À cet égard, je remarque que la Loi n'exige pas que le nom de la propriétaire inscrite soit présenté en liaison avec une marque de commerce [*Vogue Brassiere Inc c Sim & McBurney* (2000), 5 CPR (4th) 537 (CF 1^{re} inst), au para 36].

Association de la Marque avec les produits visés par l'enregistrement au moment du transfert

[28] La Partie requérante allègue que M. Buck n'a pas expliqué comment les photos de la Pièce A sont [TRADUCTION] « représentatives » de la façon dont la Marque est arborée sur les pantalons Jazz ou n'a fourni aucune preuve documentaire que les pantalons Jazz constituent des [TRADUCTION] « sous-vêtements tricotés ». Cependant, comme l'a remarqué la Propriétaire, le catalogue de la Pièce C2 montre clairement que les pantalons Jazz sont des sous-vêtements et M. Buck a confirmé qu'ils sont faits d'un tissu tricoté et qu'ils arborent la Marque sur l'élastique comme le montre la Pièce A.

[29] Je remarque que les photos de la Pièce A montrent les mots « MEY EMOTION » sur l'élastique des pantalons. L'emploi d'une marque de commerce conjointement avec d'autres

mots ou caractéristiques sera considéré comme l'emploi de la marque *telle que déposée* si le public perçoit, comme première impression, que la marque de commerce *en soi* est employée [*Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd* (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC)]. Il s'agit là d'une question de fait qui dépend de la question de savoir si la marque de commerce se démarque des éléments additionnels, tels que par l'emploi de lettres différentes ou de tailles de caractères différents, ou si les éléments additionnels seraient perçus comme un élément clairement descriptif ou comme une marque de commerce ou un nom commercial distinct. En l'espèce, « MEY » est séparé de « EMOTION » et est affiché dans une police et une taille différentes. J'estime que le mot supplémentaire « EMOTION » serait perçu comme une marque de commerce séparée; à cet égard, il n'y a rien dans la Loi qui empêche un propriétaire de marque de commerce d'employer plus d'une marque de commerce en même temps en liaison avec les mêmes produits [*AW Allen Ltd c Warner-Lambert Canada Inc* (1985), 6 CPR (3d) 270 (CF 1^{re} inst)].

[30] En résumé, la Propriétaire a expliqué sa pratique normale du commerce et a fourni la preuve de transferts de produits visés par l'enregistrement arborant la Marque (nommément, les pantalons Jazz) au Canada dans la pratique normale du commerce au cours de la période pertinente. Par conséquent, je suis convaincu que la Propriétaire a employé la Marque au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

DÉCISION

[31] 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 maintenu selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

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

Traduction certifiée conforme
William Desroches

**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

Bereskin & Parr LLP

Pour la Propriétaire inscrite

Clark Wilson LLP

Pour la Partie requérante