



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE  
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Citation : 2021 COMC 195  
Date de la décision : 2021-08-31  
[TRADUCTION CERTIFIÉE,  
NON RÉVISÉE]

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

**Banana Republic (ITM) Inc.**

**Partie requérante**

et

**Itochu Corporation**

**Propriétaire inscrite**

**LMC371,140 pour HUNTING  
WORLD & DESIGN**

**Enregistrement**

INTRODUCTION

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application 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° LMC371,140 pour la marque de commerce HUNTING WORLD & DESIGN (la Marque), appartenant à Itochu Corporation (la Propriétaire), reproduite ci-dessous :



[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits énoncés à l'annexe A.

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l'enregistrement devrait être maintenu, mais seulement en ce qui concerne les « vêtements sport pour hommes, garçons, femmes et filles, nommément chapeaux, chandails, foulards ».

#### LA PROCÉDURE

[4] À la demande de Banana Republic (ITM) Inc. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné à la Propriétaire l'avis prévu à l'article 45 de la Loi le 3 avril 2018.

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des produits 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 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 3 avril 2015 au 3 avril 2018.

[6] La définition pertinente d'emploi en l'espèce est énoncée à l'article 4(3) de la Loi en ces termes :

Une marque de commerce mise au Canada sur des produits ou sur les emballages qui les contiennent est réputée, quand ces produits sont exportés du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces produits.

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

[8] 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 critère relatif à la preuve que la Propriétaire inscrite doit respecter est assez faible [*Lang Michener, Lawrence & Shaw c Woods Canada* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1<sup>re</sup> inst), au para 9] et une [TRADUCTION] « surabondance d'éléments de preuve » n'est pas requise [voir *Union Electric Supply Co Ltd c Registraire des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1<sup>re</sup> inst), au para 3]. Toutefois, 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 les produits spécifiés dans l'enregistrement pendant de la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF), au para 14].

[9] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit un affidavit de son administrateur représentant, Fumihiko Kobayashi, assermenté le 2 novembre 2018. Les deux parties ont déposé des représentations écrites. Aucune audience n'a été tenue.

#### LA PREUVE

[10] La Propriétaire est l'une des plus grandes sociétés commerciales générales au Japon [para 4]. La Propriétaire importe et exporte régulièrement diverses catégories de biens dans le monde, y compris des produits textiles et des vêtements qui sont vendus à des points de vente en gros et au détail [para 4].

[11] M. Kobayashi affirme que la Marque a été employée au Canada en liaison avec des vêtements sport pour hommes, garçons, femmes et filles depuis au moins aussi récemment qu'en 2016 [para 13].

[12] En ce qui concerne l'exportation des produits visés par l'enregistrement, M. Kobayashi fournit une facture et une feuille de route pour une livraison de chandails, de tuques, de chapeaux et de foulards de Canadian Sweater Company Ltd. (CSC) [para 14; Pièce D]. Il explique que ces produits ont été fabriqués en vertu d'une licence au Canada par CSC [para 14]. M. Kobayashi

atteste que la Propriétaire a conservé le contrôle sur la nature et la qualité des produits fabriqués par CSC, y compris ceux mentionnés à la Pièce D [para 14]. Il explique que les produits à la Pièce D ont été vendus à la Propriétaire et ont ensuite été exportés du Canada pendant la période pertinente [para 14].

[13] En ce qui concerne l’affichage de la Marque, M. Kobayashi fournit des photographies de chandails, de foulards et de tuques, où la Marque apparaît sur des écussons, des languettes et des étiquettes qui sont attachés aux produits [para 15; Pièce E]. Il explique que les photographies sont des produits mentionnés à la Pièce D [para 15].

#### ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[14] La Partie requérante soutient que la Propriétaire n’a pas recours à l’article 4(3) de la Loi. La Partie requérante soulève plusieurs questions sur ce point, qui peuvent généralement être classées en trois grandes catégories : (1) la source et le contrôle des produits; (2) l’affichage de la Marque; et (3) l’exportation des produits visés par l’enregistrement. J’aborderai chacune de ces catégories à tour de rôle.

#### **Source et contrôle des produits**

[15] La Partie requérante soutient que CSC, plutôt que la Propriétaire, est la source des produits. Dans la mesure où la Partie requérante se demande si la Propriétaire a droit à l’enregistrement, je note que ces questions de propriété sont mieux traitées par voie de demande à la Cour fédérale en vertu de l’article 57 de la Loi, étant donné que la validité d’un enregistrement n’est pas contestée dans le cadre de la procédure prévue à l’article 45 [*Omega SA c Ridout & Maybee LLP*, 2005 CAF 306, au para 2]. De plus, dans *Smart & Biggar c Société Canadian Tire Limitée*, 2017 COMC 153, au para 16, le registraire a conclu que :

[...] la Loi n’exige pas que le propriétaire d’une marque de commerce soit lui-même le fabricant. À titre d’exemple, il peut impartir cette fonction ou avoir un ou plusieurs fournisseurs-fabricants. Autrement dit, dans la mesure où la question serait pertinente dans le cadre de la procédure prévue à l’article 45 – alors qu’un propriétaire inscrit doit seulement présenter une preuve *prima facie* d’emploi – contrairement à ce que suggère la Partie requérante, il n’est pas nécessaire que le propriétaire inscrit soit le fabricant véritable des produits pour être considéré comme la source de ces produits aux fins de la Loi.

[16] Dans cette optique, il convient de présumer que la Propriétaire inscrite est la source des produits en question, sauf indication contraire de la preuve, comme dans un cas où le Licencié est la source des produits [*Marks & Clerk c Tritap Food Broker, une division de 676166 Ontario Limited*, 2017 COMC 35, aux para 18 et 19; *Gowling Lafleur Henderson LLP c Henry Company, LLC*, 2017 COMC 51, au para 19]. À cet égard, la Partie requérante fait remarquer que CSC a apposé une étiquette supplémentaire avec sa propre marque de commerce sur la tuque et le foulard présentés à la Pièce E. Cependant, rien n'empêche l'emploi simultané de deux marques de commerce [*AW Allen Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce) (1985)*, 6 CPR (3d) 270 (CF 1<sup>re</sup> inst), para 9] et, étant donné que M. Kobayashi atteste que la Propriétaire a gardé le contrôle sur la nature et la qualité des produits fabriqués par CSC [para 14], je suis convaincu que la Propriétaire est la source des produits.

[17] La Partie requérante soutient également qu'il n'y a aucune preuve d'emploi de la Marque par CSC en vertu d'une licence de la Propriétaire ou que la Propriétaire a exercé un contrôle sur CSC. Toutefois, M. Kobayashi fait une déclaration claire et assermentée selon laquelle les produits ont été fabriqués sous licence au Canada par CSC et selon laquelle la Propriétaire exerce le contrôle requis sur la nature et la qualité des produits fabriqués par CSC [para 14]. Cela suffit à satisfaire aux exigences énoncées à l'article 50(1) de la Loi [*Empresa Cubana Del Tabaco (Sociale Cubatabaco) c Shapiro Cohen*, 2011 CF 102, au para 84, conf. par 2011 CAF 340; voir aussi *Live! Holdings, LLC c Oyen Wiggs Green & Mutala LLP*, 2020 CAF 120, au para 24].

### **Affichage de la Marque**

[18] La Partie requérante soutient qu'il n'y a aucune preuve que la Marque a été apposée sur les produits au Canada avant qu'ils ne soient exportés au Japon. En particulier, la Partie requérante fait valoir qu'on ne sait pas où et quand les photographies à la Pièce E ont été prises et que M. Kobayashi ne précise pas si la Marque a été apposée sur les produits au Canada ou au Japon. La Partie requérante fait également remarquer que la Marque ne figure pas sur la facture ou la feuille de route. Cependant, il est nécessaire d'examiner la preuve dans son ensemble. M. Kobayashi déclare clairement et sous serment que les produits ont été fabriqués au Canada et exportés pendant la période pertinente et que la Marque est apparue sur les produits [para 14 et 15]. La facture et la feuille de route à la Pièce D, qui sont datées pendant la période pertinente et

montrent l'exécution d'une commande et d'une expédition de produits du Canada au Japon, ainsi que les photographies à la Pièce E, qui montrent la Marque sur des écussons, des languettes et des étiquettes qui sont attachés aux produits. M. Kobayashi atteste que les photographies sont des produits mentionnés à la Pièce D [para 15]. Lorsque je considère l'ensemble de ces preuves, je suis convaincu que la Marque a été apposée sur les produits au Canada lorsqu'ils ont été vendus le 11 août 2016 et avant leur exportation au Japon le 23 août 2016 [para 14; Pièce D].

### **Exportation des produits visés par l'enregistrement**

[19] La Partie requérante soutient qu'une seule exportation de produits ne montre pas un modèle de transactions commerciales authentiques dans le cours normal des affaires. Cependant, contrairement à l'article 4(1) de la Loi, l'article 4(3) n'exige pas un transfert de produits dans la pratique normale du commerce [*Molson Canada c Moosehead Breweries Ltd* (1990), 32 CPR (3d) 363 (CF 1<sup>re</sup> inst), au para 21]. De plus, l'emploi en vertu de l'article 4(3) peut être établi par la preuve d'une transaction commerciale isolée [*Moosehead Breweries*, au para 23]. En l'espèce, M. Kobayashi atteste que les produits ont été vendus et ensuite exportés du Canada [para 14]. La facture et la feuille de route à la Pièce D – qui indiquent la quantité et le montant en dollars des articles achetés, expédiés et exportés – appuient cette affirmation. Étant donné que la Propriétaire est une grande société commerciale qui importe et exporte des vêtements [para 4], je suis convaincu qu'il s'agit d'une transaction commerciale authentique effectuée dans le cours normal des affaires de la Propriétaire.

### **Conclusion concernant l'emploi**

[20] Compte tenu de la facture et de la feuille de route à la Pièce D, des photographies à la Pièce E et de la description correspondante des produits de M. Kobayashi aux paragraphes 14 et 15 de son affidavit, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque au sens des articles 4(3) et 45 de la Loi en liaison avec des chapeaux, des chandails et des foulards.

[21] Ces produits spécifiques sont classés dans une catégorie générale de produits (à savoir « vêtements sport pour hommes, garçons, femmes et filles ») et la Partie requérante fait valoir qu'il n'est pas clair si les chandails sont destinés aux hommes, aux femmes ou aux enfants. La Partie requérante fait valoir qu'ils semblent être unisexes et destinés aux adultes en raison des

tailles (« S » à « XL ») indiquées sur la facture et en fonction des photographies. Toutefois, la Cour d'appel fédérale a conclu que la registraire a eu raison de ne pas « s'immiscer dans l'analyse du libellé de l'enregistrement et de la catégorie générale à laquelle se rattachent en l'espèce des [produits] nommément identifiées » puisqu'une telle analyse dépasse la portée de l'article 45 de la Loi et la compétence de la registraire; il suffit plutôt de conclure qu'une marque de commerce est employée « à l'égard des biens précisés sous la catégorie générale. » [*Omega*, aux para 3 et 4; *Empresa Cubana*, au para 79]. Quoi qu'il en soit, je suis d'accord avec la Partie requérante pour dire que les produits semblent unisexes; toutefois, je ne suis pas d'accord pour dire que les produits ne sont destinés qu'aux adultes, étant donné que M. Kobayashi affirme clairement que l'emploi vise des vêtements sport pour hommes, garçons, femmes et filles [para 4]. Par conséquent, même si je devais analyser la catégorie générale des produits, je constateraï néanmoins que l'utilisation a été démontrée pour « des vêtements sport pour hommes, garçons, femmes et filles ».

[22] Enfin, je suis d'accord avec la Partie requérante pour dire qu'il n'y a aucune preuve d'exportation pour les autres produits visés par l'enregistrement. Étant donné que la Propriétaire n'a fourni aucune circonstance particulière justifiant le non-emploi de la Marque en liaison avec les autres produits visés par l'enregistrement, ils seront supprimés de l'enregistrement en conséquence.

#### DÉCISION

[23] 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, l'enregistrement sera modifié afin de radier tous les produits visés par l'enregistrement, sauf les chapeaux, chandails et foulards, selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

[24] L'enregistrement sera maintenant libellé en ces termes :

- (1) Vêtements sport pour hommes, garçons, femmes et filles; nommément chapeaux, chandails, foulards.

---

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

Traduction certifiée conforme  
Judy Gordian

Le français est conforme aux WCAG.

ANNEXE A : ÉTAT DÉCLARATIF DES PRODUITS ET SERVICES ORIGINAL

**Marchandises :**

- (1) Parfum, eau de Cologne, désodorisant personnel, crème pour les mains, crème pour le corps, blocs solaires, huile de bain, poudre pour le corps, lotion astringente et savon de toilette.
- (2) Lunettes de soleil.
- (3) Étuis à fusils.
- (4) Bijoux et étuis à bijoux; étuis à bijoux en métaux non-précieux ou enduits de cela.
- (5) Montres.
- (6) Portefeuilles, porte-billets, étuis à clés, porte-monnaie, bagage à main, mallettes porte-documents, serviettes, porte-documents, sacs à main pour hommes et femmes, sellerie tous en cuir et en toile et en tissu ou combinaisons de cela.
- (7) Vêtements sport pour hommes, garçons, femmes et filles, nommément vestes, chemises, chapeaux, ceintures, pantalons, pantalons, souliers, bottes, sandales, jupes-culottes, shorts, robes, chandails, manteaux, chaussettes, pantoufles, capes, gilets, foulards, gants, mitaines, vêtements pour la pluie.
- (8) Jeux de société.

**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**

Ridout & Maybee LLP

Pour la Propriétaire inscrite

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

Pour la Partie requérante