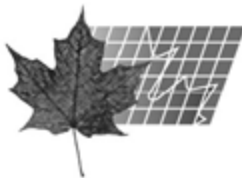


OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 197

Date de la décision : 2021-09-01

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

**Norton Rose Fulbright
Canada LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.**

Partie requérante

et

Sharame Sherzady

Propriétaire inscrit

LMC866,485 pour Watchfinder

Enregistrement

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire à l’égard de l’enregistrement n° LMC866,485 pour la marque de commerce Watchfinder (la Marque), appartenant actuellement à Sharame Sherzady (le Propriétaire).

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

PRODUITS

(1) Bijoux, montres, métaux précieux et pierres précieuses.

SERVICES

- (1) Conception personnalisée de bijoux et de montres.
- (2) Achat de métaux précieux et de pierres précieuses.
- (3) Réparation de montres.
- (4) Évaluation de bijoux, de montres, de métaux précieux et de pierres précieuses.

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l'enregistrement doit être radié.

LA PROCÉDURE

[4] 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 27 février 2020 au Propriétaire. L'avis avait été donné à la demande de Norton Rose Fulbright Canada LLP/SENCRL, SRL (la Partie requérante).

[5] L'avis enjoignait au Propriétaire de démontrer qu'il avait employé la Marque au Canada à tout moment entre le 27 février 2017 et le 27 février 2020 (la Période pertinente) à l'égard de chacun des produits et services spécifiés dans l'enregistrement n° LMC866,485. Si la Marque n'avait pas été ainsi employée, le Propriétaire devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu au Canada et les raisons de son défaut d'emploi depuis cette date.

[6] 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.

[7] Il est établi que le but et l'objet de l'article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure sommaire et expéditive pour débarrasser le registre des marques de commerce inactives. L'expression « se débarrasser du bois mort » a souvent été employée pour décrire ces procédures. Le critère pour établir l'emploi dans une procédure en vertu de l'article 45 est assez

faible [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst); *Austin Nichols & Co c Cinnabon, Inc* (1998), 82 CPR (3d) 513 (CAF)]. Il n'en faut pas moins, cependant, présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits ou services spécifiés dans l'enregistrement à un moment quelconque pendant la période pertinente [*Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd*, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270]. Les simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi de la marque de commerce [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 45 CPR (2d) 194 (CF 1^{re} inst), conf par (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF) (*Plough*)].

[8] En réponse à l'avis du registraire, le Propriétaire a produit son propre affidavit, exécuté le 12 mars 2021, auquel étaient jointes les Pièces « A » à « F ».

[9] Aucune des parties n'a produit d'observations écrites. Aucune audience n'a été tenue.

LA PREUVE

[10] Les affirmations du Propriétaire concernant l'emploi de la Marque en liaison avec les produits et services visés par l'enregistrement se trouvent au paragraphe 2 de l'affidavit qui est reproduit en entier ci-dessous :

[TRADUCTION]

La [Marque] a été continuellement employée au Canada conformément à l'article 4 de la [Loi] depuis la date de production, mars 2012, et au cours de la période de trois précédant immédiatement le 27 février 2020 (la date de l'avis) à l'égard de chacun des produits et des services spécifiés dans l'enregistrement.

[11] Le reste de l'affidavit est composé des déclarations du Propriétaire décrivant les pièces jointes à son affidavit comme suit :

- Pièce A : [TRADUCTION] « copie du site Web, watchfinder.ca, pour Watchfinder Yorkvill, une société constituée en Ontario que [le Propriétaire] a fondée en 1999 »;
- Pièce B : [TRADUCTION] « copie d'un article du blogue du site Web, en date du 4 octobre 2019 »;

- Pièce C : [TRADUCTION] « copies de la page Instagram pour Watchfinder Canada (@watchfinder) et Watchfinder & Co (@watchfindofficial) »;
- Pièce D : [TRADUCTION] « copie de la page Twitter pour Watch Finder (@watchfinderca) »;
- Pièce F : [TRADUCTION] « copie de la chaîne YouTube pour Watchfinder & Co »;
- Pièce G : [TRADUCTION] « photos de la carte professionnelle et de l'intérieur de la boutique Watchfinder Yorkville, laquelle est située au 128e, rue Cumberland, niveau inférieur, Toronto, Ontario, Canada M5R 1A6 et qui a été ouverte en 1999 ». Je remarque que le Propriétaire ne fournit aucun renseignement concernant sa relation avec la boutique Watchfinder Yorkville au cours de la Période pertinente.

[12] Il faut souligner qu'il y a des écarts entre les pièces mentionnées dans l'affidavit et celles qui y sont jointes.

[13] En effet, il y a une Pièce « E » jointe à l'affidavit, mais aucune mention de celle-ci. Cette pièce semble être constituée d'imprimés de la page Facebook pour « Watchfinder Cumberland Inc @watchfindecana » . De plus, il est évident que la Pièce « F » n'est pas une copie de la [TRADUCTION] « chaîne YouTube pour Watchfinder & Co », comme le déclare le Propriétaire. Plutôt, la Pièce « F » semble être constituée des photos de la carte professionnelle et de l'intérieur de la boutique Watchfinder Yorkville que le Propriétaire identifie comme étant la Pièce « G » de son affidavit. En fait, il n'y a aucune Pièce « G » jointe à l'affidavit.

[14] Particulièrement dans le contexte des procédures en vertu de l'article 45, lesquelles visent à être sommaires et expéditives, il est bien établi que les lacunes techniques dans la preuve ne devraient pas empêcher une partie de répondre à un avis prévu à l'article 45 lorsque la preuve fournie peut être suffisante pour démontrer l'emploi. Plus particulièrement, le registraire a admis en preuve des pièces qui n'étaient pas clairement identifiées et à ce titre n'étaient pas correctement souscrites si les pièces étaient plutôt identifiées ou expliquées dans le corps de l'affidavit, sans réduire le poids des pièces jointes ou des déclarations de l'auteur de l'affidavit [voir, par exemple, *Borden & Elliot c Raphaël Inc* (2001), 16 CPR (4th) 96 (COMC)].

[15] En appliquant les principes énoncés ci-dessus à l'espèce, je conclus que la Pièce « E » n'est pas admissible comme preuve, puisqu'elle n'est ni mentionnée par le Propriétaire ni

identifiée comme preuve dans son affidavit [voir *MBM & Co c Belize Bicycle Canada Reg'd*, 2010 COMC 141]. Cependant, puisque les photos de la carte professionnelle et de l'intérieur du magasin Watchfinder Yorkville sont mentionnées dans l'affidavit, toutefois à titre de Pièce « G », je suis prête à accepter la Pièce « F » comme élément de la preuve.

[16] Enfin, il vaut également de souligner qu'il n'y a aucune déclaration claire du Propriétaire quant aux dates de la preuve documentaire jointe à son affidavit, excepté pour la Pièce « B ». Ainsi, j'ai des doutes quant à savoir si les Pièces « A », « C », « D » et « F » concernent la Période pertinente.

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[17] Pour les motifs qui suivent, je conclus que l'affidavit du Propriétaire est insuffisant pour démontrer l'emploi de la Marque en liaison avec l'un des produits ou des services visés par l'enregistrement au cours de la Période pertinente. Il ne suffit pas de simplement déclarer qu'une marque de commerce a été employée; la preuve du propriétaire doit fournir une preuve factuelle démontrant l'emploi de la marque de commerce en liaison avec chacun des produits et services indiqués dans l'enregistrement. Autrement dit, le Propriétaire doit fournir une preuve *démontrant* la façon dont la Marque a été affichée en liaison avec un transfert dans la pratique normale du commerce de chacun des produits visés par l'enregistrement, ainsi que dans l'exécution ou la publicité de chacun des services visés par l'enregistrement, au Canada pendant la période pertinente.

Produits visés par l'enregistrement

[18] Dès le départ, je remarque que le Propriétaire n'a fourni aucune déclaration ou de preuve à l'appui concernant particulièrement les produits visés par l'enregistrement « bijoux », « métaux précieux » et « pierres précieuses ». De plus, subséquemment à mon examen de la Pièce « A », je conclus que les montres présentées sur le site Web sont des montres de tiers marqués d'autres marques de commerce.

[19] Bien que le seuil pour démontrer l'emploi dans ces procédures soit faible, une certaine preuve de transfert dans la pratique normale du commerce au Canada est nécessaire [*John Labatt*

Ltd c Rainier Brewing Co (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)]. Une telle preuve peut prendre la forme de documents comme des factures et des rapports de vente, mais elle peut aussi être obtenue à l'aide de déclarations assermentées claires concernant des volumes de ventes, la valeur en dollars des ventes ou des données factuelles équivalentes [voir, par exemple, *1471706 Ontario Inc c Momo Design srl*, 2014 COMC 79]. L'affidavit du Propriétaire ne fournit aucune preuve de transfert des produits visés par l'enregistrement dans la pratique normale du commerce à un quelconque moment.

[20] Je tiens à ajouter qu'il n'y a aucune preuve en l'espèce de ce qui constitue la pratique normale du commerce du Propriétaire pour les produits visés par l'enregistrement. De plus, ce n'est pas une situation où des inférences raisonnables peuvent être tirées quant à la pratique normale du commerce du Propriétaire à partir de la preuve fournie. J'estime, compte tenu de la preuve dans son ensemble, que la seule inférence raisonnable qui peut être tirée est que des montres de tiers marquées d'autres marques de commerce ont été offertes pour la vente par la société ontarienne Watchfinder Yorkville. Je reviendrai à ce commentaire plus tard.

[21] Par conséquent, je ne suis pas convaincue que la preuve démontre l'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement en vertu des articles 4(1) et 45 de la Loi. De plus, l'affidavit ne présente aucune circonstance spéciale excusant l'absence de l'emploi en liaison avec les produits visés par l'enregistrement.

Services visés par l'enregistrement

[22] L'affidavit du Propriétaire ne contient aucune déclaration claire concernant les services offerts au Canada en liaison avec la Marque au cours de la Période pertinente.

[23] Pareillement, l'affidavit du Propriétaire ne contient aucune déclaration concernant le lien entre les services visés par l'enregistrement et les pièces à évaluer. Autrement dit, aucune conclusion ne peut être tirée concernant les services couverts par les pièces pertinentes. Par conséquent, je conclus qu'il n'est pas nécessaire d'aborder la question de savoir si les pièces pertinentes peuvent servir à démontrer l'emploi de la Marque en liaison avec les services.

[24] Cela m'amène à revenir à mon commentaire précédent que la seule inférence raisonnable qui peut être tirée de la preuve est que des montres de tiers marquées d'autres marques de commerce ont été offertes pour la vente par la société ontarienne Watchfinder Yorkville.

[25] Lorsque le propriétaire d'une marque de commerce cherche à profiter de l'emploi de sa marque de commerce par une autre partie, le propriétaire doit montrer un contrôle direct ou indirect sur le caractère ou la qualité des produits ou des services associés à cette marque de commerce [article 50(1) de la Loi].

[26] Il n'y a aucune preuve en l'espèce démontrant le contrôle du Propriétaire sur la nature ou la qualité des services offerts par la société ontarienne Watchfinder Yorkville. Le Propriétaire : n'affirme pas qu'il avait le contrôle de la nature ou de la qualité des services; ne fournit aucun fait démontrant qu'un tel contrôle existe; et ne fournit aucune copie d'un accord de licence qui prévoit explicitement le contrôle requis [voir *Empresa Cubana Del Tabaco Trading c Shapiro Cohen*, 2011 CF 102, 91 CPR (4th) 248, au para 84].

[27] De plus, bien que le Propriétaire affirme avoir fondé la société ontarienne Watchfinder Yorkville en 1999, il n'y a aucune déclaration dans son affidavit concernant sa relation avec Watchfinder Yorkville au cours de la Période pertinente. En l'absence de telles déclarations, je conclus qu'il ne s'agit pas d'une affaire où le contrôle requis sur la nature ou la qualité des services peut être déduit à partir de la preuve. Autrement dit, cette affaire se distingue des affaires où le contrôle requis a été inféré en raison de la présence d'une personne en contrôle commune pour le propriétaire de la marque de commerce et le licencié [voir, par exemple, *Lindy c Canada (Registraire des marques de commerce)*, 1999 CarswellNat 652 (CAF); *Petro-Canada c 2946661 Canada Inc* (1998), 83 CPR (3d) 129 (CF 1^{re} inst)].

[28] Même si je devais conclure que la preuve démontre le contrôle requis, cela n'aurait pas changé le résultat en l'espèce. En effet, compte tenu de la question entourant les dates des pièces et l'absence de déclarations claires concernant les services offerts ou exécutés par Watchfinder Yorkville, j'aurais conclu que la preuve était insuffisante pour démontrer l'emploi de la Marque en liaison avec les services visés par l'enregistrement au cours de la Période pertinente. La carte professionnelle incluse à la Pièce « F » n'aurait été d'aucune aide pour le Propriétaire, puisqu'il n'y a aucune indication des services pertinents sur la carte professionnelle.

[29] Par conséquent, je ne suis pas convaincue que la preuve démontre l'emploi de la Marque en liaison avec les services visés par l'enregistrement en vertu des articles 4(2) et 45 de la Loi. De plus, l'affidavit ne présente aucune circonstance spéciale excusant l'absence de l'emploi en liaison avec les services visés par l'enregistrement.

DÉCISION

[30] 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 radié selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

Céline Tremblay
Membre
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 Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Aucun agent nommé

POUR LE PROPRIÉTAIRE INSCRIT

Tous les agents des marques de commerce à Norton
Rose Fulbright Canada LLP/SENCRL, SRL

POUR LA PARTIE REQUÉRANTE