



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 210

Date de la décision : 2021-09-24

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

Nexus Law Group LLP

Partie requérante

et

Barcade Holdings, LLC

Propriétaire inscrite

LMC829,032 pour BARCADE

Enregistrement

INTRODUCTION

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l’égard de l’enregistrement n° LMC829,032 de la marque de commerce BARCADE (la Marque).

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

PRODUITS

(1) Verres à boire; porte-gobelets en mousse; chapeaux; chemises; casquettes et chapeaux de sport; pulls d’entraînement; tee-shirts.

SERVICES

(1) Bars; services de bar; services de bar offrant des grignotines.

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

LA PROCÉDURE

[4] À la demande de Nexus Law Group LLP (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 avril 2018, à Barcade, LLC (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de la Marque à l'époque. L'avis enjoignait à la Propriétaire de la Marque 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 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 12 avril 2015 au 12 avril 2018.

[5] Je remarque que l'enregistrement en question a été cédé à Barcade, Inc le 1^{er} juin 2014 en raison d'une cession *nunc pro tunc* enregistrée par le registraire le 27 avril 2018. L'enregistrement a été subséquemment cédé à Barcade Holdings, LLC (la Propriétaire) en vertu d'une cession en vigueur le 14 mars 2018 enregistrée par le registraire le 4 septembre 2019.

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Paul Kermizian, dirigeant principal de la Propriétaire, exécuté le 28 septembre 2018.

[7] Seule la Propriétaire a produit des observations écrites. Aucune audience n'a été tenue.

LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[8] Dans son affidavit relativement bref, M. Kermizian explique que la Propriétaire exploite un [TRADUCTION] « établissement social qui offre des jeux vidéo classiques et de la bière artisanale américaine sous un seul toit ». Selon M. Kermizian, l'établissement Barcade original a

été ouvert en 2004 à Brooklyn, New York, et la Propriétaire a depuis ouvert six établissements supplémentaires partout dans l'est des États-Unis.

[9] M. Kermizian allègue uniquement l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec les produits visés par l'enregistrement. Il affirme que la Propriétaire publicise ses produits aux Canadiens par l'entremise de son site Web situé à *www.barcade.com*. M. Kermizian explique également que le site Web de la Propriétaire reçoit [TRADUCTION] « un achalandage important à son site Web de Canadiens chaque année ». M. Kermizian atteste que, par exemple, du 30 avril 2017 au 30 avril 2018, le site Web a reçu plus de 1 600 visites de Canadiens.

[10] M. Kermizian affirme que, au Canada, la propriétaire [TRADUCTION] « vend en général ses produits sous [la Marque] au moyen du site Web Barcade ». En appui, il joint une seule facture d'un achat en ligne fait par un client canadien (Pièce B). Il affirme que la facture fournie en preuve est représentative de celles émises par la Propriétaire aux clients [TRADUCTION] « pour la vente de ses produits Barcade au Canada ». La facture est en date du 9 décembre 2017 et son en-tête arbore la Marque accompagnée d'un élément dessin. Le produit facturé est décrit comme un [TRADUCTION] « Tee-Shirt Noir pour homme Barcade® New York ». Les adresses de facturation et d'expédition pour le client sont situées à Whistler, en Colombie-Britannique.

[11] Enfin, M. Kermizian affirme que, au cours de la période pertinente, la Marque était présentée en évidence sur les produits de la Propriétaire. En appui, il joint des photos des produits arborant la Marque (Pièce A). Ces photos montrent la Marque arborée sur un tee-shirt, un verre, un chapeau et un pull d'entraînement à capuchon.

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[12] Dès le départ, je remarque que M. Kermizian n'allègue pas l'emploi en liaison avec les services visés par l'enregistrement. Puisque je ne dispose d'aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque, la totalité des services visés par l'enregistrement sera supprimée de l'enregistrement.

[13] La question dont je suis saisie est donc de déterminer si la Propriétaire a démontré l'emploi en liaison avec chacun des produits visés par l'enregistrement.

[14] 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'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[15] Puisque la photo fournie en preuve montre la Marque arborée sur un tee-shirt, ainsi que la facture à la Pièce B, il n'y a aucune question que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les « tee-shirts » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[16] En ce qui a trait aux autres produits, dans ses observations écrites, la Propriétaire observe que l'affidavit [TRADUCTION] « fournit une preuve claire et sans ambiguïté d'emploi de la Marque par la [Propriétaire] en liaison avec les Produits visés par l'enregistrement au cours de la Période pertinente » et affirme essentiellement que sa seule obligation est d'établir un cas d'emploi *prima facie*. La Propriétaire affirme également qu'il n'y a aucune exigence que des factures soient produites dans une procédure en vertu de l'article 45 et allègue que [TRADUCTION] « aucune quantité de ventes n'est requise pour appuyer un enregistrement ».

[17] Bien que je sois d'accord que des preuves documentaires directes de transfert, comme des factures, ne soient pas requises pour chaque produit enregistré, certaines preuves de transfert sont toujours nécessaires. 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]. Autrement dit, bien que le seuil de la preuve soit faible dans les procédures en vertu de l'article 45, la propriétaire inscrite doit tout de même fournir des faits suffisants pour permettre au registraire d'arriver à une conclusion d'emploi de la marque de commerce en

liaison avec *chacun* des produits précisés dans l'enregistrement au cours de la période pertinente [John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF); voir aussi *Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184].

[18] En l'espèce, la Propriétaire affirme essentiellement que les allégations générales d'emploi de M. Kermizian et la seule facture représentative sont suffisantes pour maintenir l'enregistrement en liaison avec tous les produits visés par l'enregistrement. Je ne suis pas d'accord.

[19] D'abord, 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 de la procédure prévue à l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)].

[20] Deuxièmement, la preuve n'offre aucun fondement factuel qui me permettrait de conclure que les autres produits ont été vendus ou transférés dans la pratique normale du commerce au Canada au cours de la période pertinente ou autrement [selon *John Labatt*]. En particulier, à l'égard des ventes au Canada, M. Kermizian affirme seulement que la Propriétaire [TRADUCTION] « vend en général ses produits [...] par l'entremise du site Web Barcade », mais ne fournit aucune déclaration ou aucun détail factuel concernant les ventes actuelles de produits particuliers au Canada.

[21] Troisièmement, bien que certains produits visés par l'enregistrement soient montrés dans les photos de la Pièce A, je ne suis pas prête à déduire que ces produits ont été vendus au Canada au cours de la période pertinente dans l'absence d'une déclaration claire ou d'une preuve à l'appui à cet égard.

[22] Par conséquent, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec un des autres produits au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Étant donné que je ne dispose d'aucune preuve de circonstances spéciales qui justifieraient le non-emploi de la Marque en liaison avec les autres produits visés par l'enregistrement, ces produits seront supprimés.

DÉCISION

[23] 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 la totalité des services, ainsi que les produits visés par l'enregistrement : « Verres à boire; porte-gobelets en mousse; chapeaux; chemises; casquettes et chapeaux de sport; pulls d'entraînement; » selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

[24] La Marque sera maintenant enregistrée en liaison avec « tee-shirts ».

Eve Heafey
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 Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Moffat & Co.

Pour la Propriétaire inscrite

Nexus Law Group LLP

Pour la Partie requérante