



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2022 COMC 078

Date de la décision : 2022-04-26

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

Pronature Inc.

Partie requérante

et

The Nomad Company B.V.

Propriétaire inscrite

**LMC792,913 pour NOMAD et
LMC792,912 pour NOMAD & Dessin**

Enregistrements

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire à l’égard des enregistrements n° LMC792,913 pour la marque nominale NOMAD et n° LMC792,912 pour la marque figurative NOMAD & Dessin, reproduite ci-dessous :



[2] Les marques de commerce en question sont toutes deux enregistrées pour l'emploi en liaison avec ce qui suit :

PRODUITS

Cuir et similicuir; malles de voyage; valises; sacs, notamment sacs de voyage, sacs polochons; sacs à dos; sacs à dos de promenade; malles sur roulettes, notamment sacs-chariots; sacs polochons à roulettes; sacoches de vélo; trousse de toilette vendues vides; sacs à bandoulière; sacs à main; sacs banane; sacs pour le cou, notamment cravates-portefeuilles; sacs banane; sacs pour documents et/ou titres, notamment étuis à passeport, porte-documents, pochettes pour documents; portefeuilles de poche; sacs à main; parapluies, ombrelles et cannes; sacs de couchage; matelas de camping; matelas; lits portatifs; oreillers pneumatiques; coussins pneumatiques; matelas pneumatiques; literie (sauf le linge de maison); cordes, ficelle, filets, tentes, auvents, bâches, voiles, sacs grande contenance et sacs, notamment étuis pour housses de tentes, matelas de camping, matelas, matelas pneumatiques, oreillers pneumatiques et coussins pneumatiques; matériel de matelassage et de rembourrage (à l'exception du caoutchouc et du plastique); vêtements, notamment vêtements d'extérieur, notamment vestes, pantalons, jupes, chemises, gilets, pulls, chandails, shorts, vêtements de ski, notamment vestes de ski, pantalons de ski, chandails de ski; chaussures de montagne, bottes d'escalade, chaussures de randonnée, casquettes, chapeaux, gants, châles et chaussettes.

SERVICES

Services d'intermédiaire commercial dans le domaine du commerce en gros ainsi que services de détail, importation et exportation dans les domaines des articles, valises et accessoires en cuir, du mobilier et de la literie, des matières textiles et des vêtements; services d'intermédiaire commercial dans le domaine du commerce en gros, services de détail, importation et exportation dans les domaines des articles, valises et accessoires en cuir, du mobilier et de la literie, des matières textiles et des vêtements par des moyens électroniques et de télécommunication, comme Internet, des réseaux de télévision, des réseaux téléphoniques (mobiles), des réseaux câblés, satellite et ethernet ainsi que d'autres réseaux similaires.

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que les enregistrements doivent être radiés.

La procédure

[4] Le 22 juin 2020, à la demande de Pronature Inc. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné deux avis prévus à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi) à Nomad Company B.V. (la Propriétaire). Les avis

enjoignaient à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des produits et services spécifiés dans les enregistrements, si les marques de commerce en question ont été employées au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l'avis et, dans la négative, de préciser la date à laquelle les marques de commerce ont ainsi été employées en dernier lieu et la raison de leur défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour démontrer l'emploi est du 22 juin 2017 au 22 juin 2020.

[5] En réponse aux avis du registraire, la Propriétaire a soumis un document signé par Kasper Schroeter, accompagné des Pièces A à C (le Document d'affidavit). La question de savoir si ce document constitue un affidavit ou une déclaration solennelle est abordée ci-dessous.

[6] Seule la Partie requérante a produit des observations écrites et aucune audience n'a été demandée.

Vue d'ensemble du Document d'affidavit

[7] M. Schroeter définit [TRADUCTION] « sacs à dos, sacs à dos de promenade et vêtements, nommément des gilets, des vestes et des casquettes » comme [TRADUCTION] « les Produits NOMAD » et [TRADUCTION] « services d'intermédiaire commercial dans le domaine des services de détail des vêtements et des valises » comme [TRADUCTION] « les Services NOMAD ».

[8] De plus, M. Schroeter affirme que, au cours de la période pertinente, les marques de commerce en question étaient employées par la Propriétaire en liaison avec les Produits NOMAD, lesquels étaient [TRADUCTION] « offerts pour la vente » à des clients au Canada, et en liaison avec les Services NOMAD, lesquels étaient [TRADUCTION] « annoncés, offerts et exécutés » pour des clients au Canada.

[9] En ce qui a trait aux Produits NOMAD, il affirme que les marques de commerce en question étaient [TRADUCTION] « arborées sur les Produits NOMAD eux-mêmes, sur l'emballage et l'étiquetage des Produits NOMAD, ainsi que sur les listes de prix et les bordereaux d'emballage accompagnant l'expédition des Produits NOMAD aux détaillants ou aux distributeurs au Canada ». Il joint, à titre de Pièce A à son affidavit, des documents qu'il décrit

comme illustrant la façon dont les marques de commerce étaient arborées au cours de la période pertinente.

[10] Bien que M. Schroeter ne définit pas particulièrement les documents dans la Pièce A, je note ce qui suit :

- Quatre pages de photos illustrant diverses vestes arborant les marques de commerce en question.
- Une liste ventilée de produits, à savoir divers sacs à dos, tee-shirts et une casquette, accompagnée d'une feuille de calcul indiquant des renseignements supplémentaires pour chacun des produits. Ces documents ne contiennent aucune indication que ces produits ont été transférés, comme une date d'expédition ou une adresse d'expédition.
- Une liste de produits comme [TRADUCTION] « Sac à dos 18L Nomand College » et [TRADUCTION] « Sacoche de ceinture Nomad » avec des prix correspondants en dollars américains et des quantités totales pour chaque produit. Le haut de cette page indique une [TRADUCTION] « Date d'expédition » du [TRADUCTION] « 20 décembre 2019 ». Il n'y a aucune indication de l'adresse d'expédition.
- Une collection d'échanges par courriel avec des renvois à des expéditions d'échantillons. Bien que les courriels semblent concerner l'établissement de relations d'affaires avec des détaillants, il n'y a aucune indication claire quant à l'emplacement de ces détaillants potentiels. Je note, toutefois, une renvoi au fait de [TRADUCTION] « placer quelques unités, à titre d'essai, au Canada ».

[11] En ce qui a trait aux Services NOMAD, M. Schroeter indique que, au cours de la période pertinente, les marques de commerce en question étaient affichées dans la correspondance par courriel avec les détaillants potentiels au Canada afin de trouver un nouveau marché de vente au Canada. Bien qu'il joigne la Pièce B à son affidavit pour appuyer cette déclaration, il semble que sa déclaration renvoie plutôt à la collection d'échanges par courriel fournie à la Pièce A.

[12] M. Schroeter explique également que la Pièce B contient une lettre [TRADUCTION] « concernant les activités de Nomad et l'expansion internationale de la marque, y compris au Canada ». La lettre fournie en preuve, en date du 18 janvier 2021 (c'est-à-dire, à l'extérieur de la période pertinente), présente brièvement « NOMAD® » et ses produits, à savoir des produits qui [TRADUCTION] « représentent une haute qualité et qui sont reconnus pour leur durabilité. À partir d'une expertise fondamentale dans les sacs de couchage et les matelas, nous avons créé une gamme complète d'équipement de voyage, y compris des vêtements pour l'extérieur, des sacs à dos de promenade, des sacs à dos de voyage, des sacs à dos et des tentes ». Bien qu'aucun destinataire ne soit indiqué dans la lettre, une section intitulée « Canada » indique [TRADUCTION] « Pour le Canada, nous avons choisi de collaborer avec un partenaire robuste pour former un partenariat à long terme. La Société Canadian Tire est l'un des plus grands détaillants du pays ».

[13] Enfin, M. Schroeter indique que [TRADUCTION] « la gamme complète de produits » des produits visés par les enregistrements en question peut être commandée et, au cours de la période pertinente, était [TRADUCTION] « disponible à commander » à partir du site Web *www.nomad.nl* pour l'expédition aux clients de partout dans le monde, y compris au Canada. À l'appui, il joint la Pièce C à son affidavit, composée de captures d'écran du site Web qu'il affirme être [TRADUCTION] « représentatives de la gamme de produits offerte et disponible pour la vente et l'expédition aux clients au Canada au cours de la période pertinente ».

Admissibilité du Document d'affidavit

[14] Les paragraphes d'introduction du Document d'affidavit sont reproduits ci-dessous :

[TRADUCTION]

Je, Kasper Schroeter, de la Ville de [illisible], déclare solennellement ce qui suit :

1. Je rédige cet affidavit en réponse à un avis donné par le registraire des marques de commerce le 22 juin 2020 [...]

[15] Bien que le Document d'affidavit soit signé par M. Schroeter, il n'y a aucune indication quant à l'endroit où il a été signé ou que le document ait été souscrit (ou confirmé) devant un

notaire public, un commissaire aux serments ou une autorité semblable qui a le pouvoir d'administrer des serments.

[16] Dans ses observations écrites, la Partie requérante affirme que, puisqu'il n'y a aucune indication qu'il a été souscrit devant une personne autorisée à administrer les serments, le Document d'affidavit n'est pas un véritable affidavit ou une véritable déclaration solennelle comme l'exige l'article 45(1) de la Loi et n'est donc pas admissible.

[17] Je souligne d'abord que la Loi et le *Règlement sur les marques de commerce*, DORS/2018-227, ne font pas allusion à la forme des affidavits et des déclarations solennelles à déposer devant le registraire. Par conséquent, le registraire accepte généralement les affidavits assermentés dans des administrations étrangères pour autant que les exigences de cette administration soient remplies [voir *Dubuc c Montana* (1991), 38 CPR (3d) 88 (COMC)].

[18] Également, le registraire doit fréquemment considérer certaines lacunes dans les affidavits et les déclarations solennelles comme de simples détails techniques, particulièrement dans le contexte des procédures prévues à l'article 45 qui se veulent sommaires et expéditives [voir, par exemple, *Brouillette, Kosie c Luxo Laboratories Ltd* (1997), 80 CPR (3d) 312 (COMC); *88766 Canada Inc c Tootsie Roll Industries Inc* (2006), 56 CPR (4th) 76 (COMC); et *Borden & Elliot c Raphaël Inc* (2001), 16 CPR (4th) 96 (COMC)]. À cet égard, il est bien établi que de simples lacunes techniques dans la preuve d'un propriétaire ne devraient pas être un obstacle à une réponse accueillie à un avis prévu à l'article 45 [*Baume & Mercier SA c Brown* (1985), 4 CPR (3d) 96 (CF 1^{re} inst)].

[19] Toutefois, en l'espèce, je suis d'accord avec la Partie requérante que les lacunes relevées dans le Document d'affidavit ne sont pas que de simples détails techniques. En particulier, bien que le document affirme être un affidavit, à première vue, il ne semble pas avoir été fait sous serment ou souscrit.

[20] En effet, bien que M. Schroeter fournisse la déclaration qu'il [TRADUCTION] « déclare solennellement » au début du Document d'affidavit, il n'y a aucun constat d'assermentation ou

autre indication que le document a été en fait souscrit devant un notaire public, un commissaire aux serments ou toute autre personne autorisée à administrer des serments. Tout ce qui figure dans le bas du Document d'affidavit est la signature de M. Schroeter et une date.

[21] De plus, la Propriétaire a choisi de ne pas corriger les lacunes soulevées par la Partie requérante dans ses observations écrites et elle n'a fourni aucune observation ou preuve pour confirmer que le Document d'affidavit respecte les normes pour les déclarations solennelles en vertu du droit dans l'administration où il a été signé.

[22] Par conséquent, j'estime que le Document d'affidavit ne peut pas être considéré dans cette procédure et que la Propriétaire a omis de fournir la preuve d'emploi qu'exige l'article 45 de la Loi.

[23] Peu importe, même si je devais accepter le Document d'affidavit comme un document valablement souscrit, pour les raisons suivantes, je conclurais que la preuve est insuffisante pour démontrer l'emploi des marques de commerce en question au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Analyse relative à l'emploi

[24] 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), 1996 CanLII 17297 (CF), 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 [*John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[25] 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.

[26] En l'espèce, M. Schroeter indique que les Produits NOMAD étaient [TRADUCTION] « offerts pour la vente » et que la [TRADUCTION] « gamme complète de produits » était disponible à commander sur le site Web de la Propriétaire. Cependant, il ne suffit pas que les produits aient été simplement offerts pendant la période pertinente; il est nécessaire d'avoir des preuves de transferts dans la pratique normale du commerce au Canada [voir, par exemple, *Molson Cos c Halter* (1976), 28 CPR (2d) 158 (CF 1^{re} inst); et *Gowling, Strathy & Henderson c Banque Royale* (1995), 63 CPR (3d) 322 (CF 1^{re} inst)].

[27] La Propriétaire n'a fourni aucune preuve claire de tels transferts. Par exemple, même si je devais accepter un échange par courriel à la Pièce A en date de novembre 2019 confirmant que les échantillons de produits avaient [TRADUCTION] « tous été reçus », il n'y a aucune information concernant la nature des échantillons et aucune indication que ces échantillons ont été reçus au Canada.

[28] En ce qui a trait aux services, je note d'abord que, bien que M. Schroeter définisse les Services NOMAD comme [TRADUCTION] « Services d'intermédiaire commercial dans le domaine des services de détail des vêtements et des valises », l'expression complète visée par l'enregistrement est « *Services d'intermédiaire commercial dans le domaine du commerce en gros ainsi que services de détail, importation et exportation dans les domaines des articles, valises et accessoires en cuir, du mobilier et de la literie, des matières textiles et des vêtements* ».

[29] Même si je devais accepter que les Services NOMAD affirmés correspondent aux services visés par l'enregistrement, ou à une partie de ceux-ci, la preuve n'arrive pas à démontrer que les services offerts par la Propriétaire correspondent à des « services d'intermédiaire commercial ».

Décision

[30] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, les enregistrements seront radiés selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

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 n'a été tenue

AGENTS AU DOSSIER

Osler, Hoskin & Harcourt LLP

Pour la Propriétaire inscrite

Gowling WLG (Canada) LLP

Pour la Partie requérante