



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 055

Date de la décision : 2023-03-28

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE D'UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45

Partie requérante : Faskin Martineau DuMoulin, LLP

Propriétaire inscrite : Nelusha McDonald

Enregistrement : LMC843,688 pour Kitschy Chic Couture

INTRODUCTION

[1] À la demande de Faskin Martineau DuMoulin, 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, ch T-13 (la Loi) à Nelusha McDonald (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l'enregistrement n° LMC843,688 pour la marque de commerce Kitschy Chic Couture (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour les produits suivants :

[TRADUCTION]

Vêtements tout-aller et accessoires en tissu pour femmes et enfants, nommément robes, jupes, pantalons, chemises, chemisiers, tabliers, sacs à main, fourre-tout.

[3] L'avis enjoignait à la Propriétaire de fournir la preuve pour démontrer qu'elle a employé la Marque, en liaison avec les Produits, au cours des trois années précédant la date de l'avis, et, dans la négative, de préciser la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. Comme l'avis a été donné le 10 décembre 2021, la période pertinente s'étend du 10 décembre 2018 au 10 décembre 2021 (Période pertinente).

[4] Les définitions pertinentes d'emploi d'une marque de commerce sont énoncées dans 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(3) 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.

[5] Si le propriétaire n'est pas en mesure de démontrer l'« emploi », l'enregistrement est susceptible d'être radié, à moins que le défaut d'emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

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

[7] 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 niveau de preuve requis du propriétaire est peu élevé [*Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd*, 2004 CF 448, au para 38]. Une « preuve surabondante » n'est pas requise [voir *Union Electric Supply Co c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst) au para 3]. Cependant, de simples allégations d'emploi ne seront pas suffisantes, la Propriétaire

doit plutôt présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la Marque a été employée, pendant de la Période pertinente, en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement [*John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228, à la p. 235 (CAF) et *Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Le registraire doit être en mesure de « se fonder sur une inférence tirée de faits établis plutôt que sur de la spéculation » pour combler chaque élément requis par la Loi [*Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184, au para 11].

[8] En réponse à l'avis du Registraire, la Propriétaire a produit son propre affidavit, exécuté le 20 janvier 2022. Seule la Partie requérante a produit des observations écrites. Aucune audience n'a été tenue.

La preuve

[9] Dans son affidavit, M^{me} McDonald affirme qu'elle emploie la Marque depuis août 2012 et qu'elle continue à l'employer [TRADUCTION] « constamment » en liaison avec des produits faits à la main (para 1).

[10] M^{me} McDonald décrit son entreprise comme une boutique en ligne nommée KitschyChicCouture, opérant par le biais de la plateforme de commerce électronique Etsy à l'adresse suivante www.etsy.com/ca/shop/KitschyChicCouture. Elle déclare que son entreprise est ouverte et active depuis 2011 et que chaque produit vendu est étiqueté et accompagné d'une carte de visite Kitschy Chic Couture (para 2).

[11] M^{me} McDonald explique qu'elle emploie la Marque pour marquer les vêtements et accessoires tout-aller qu'elle fabrique et vend. Elle explique que les articles sont fabriqués à la main et qu'il est donc possible qu'ils ne soient pas tous disponibles en même temps. Elle précise toutefois qu'il s'agit [TRADUCTION] d'« articles actifs » au cours des trois dernières années (para 3). À l'appui, elle fournit des captures d'écran tirées de ses pages Web de commerce électronique (Pièce 3a, b) et c)). Elle inclut également des captures d'écran de ses pages Instagram et Facebook (Pièce 6a) et b)) ainsi

qu'une liste de résultats de recherche Google relatifs à Kitschy Chic Couture (Pièce 7a et b)).

[12] Sans préciser de dates, M^{me} McDonald déclare qu'elle emploie la Marque pour représenter ses vêtements et accessoires en tissu, en cuir et en cuir végétal par le biais de cartes de visite, d'étiquettes et de banderoles lorsqu'elle participe à des salons d'art et d'artisanat (para 4). M^{me} McDonald n'indique pas si ces événements ont donné lieu à des ventes de produits ou s'ils étaient simplement de nature promotionnelle. Bien qu'elle dise : [TRADUCTION] « Preuve de la carte de visite et de l'étiquette jointes », je note que ces documents ne font pas partie du dossier de preuve.

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[13] À titre préliminaire, je note qu'au moins certaines des pages Web capturées fournies par la Propriétaire comme preuve semblent être postérieures à la Période pertinente (voir, par exemple, la première page de la Pièce 3a) indiquant une [TRADUCTION] « dernière mise à jour » le 21 décembre 2021). Toutefois, même si j'en déduis que les pages Web sont représentatives des sites Web tels qu'ils existaient pendant la Période pertinente, j'estime, pour les raisons exposées ci-dessous, que les preuves ne démontrent pas l'emploi de la Marque au Canada pendant la Période pertinente.

Robes, jupes, pantalons et tabliers

[14] Comme le note la Partie requérante, nulle part dans l'affidavit ou les pièces, la Propriétaire ne fait référence, ou les preuves ne décrivent, les produits robes, jupes, pantalons et tabliers.

[15] Bien que M^{me} McDonald mentionne l'emploi de la Marque en liaison avec des [TRADUCTION] « produits faits à la main » (para 1) et des [TRADUCTION] « vêtements tout-aller et accessoires » (para 3), je ne suis pas en mesure d'identifier des preuves spécifiques relatives à la vente de [TRADUCTION] « robes », [TRADUCTION] « jupes », [TRADUCTION] « pantalons » et [TRADUCTION] « tabliers ». À tout le moins, je ne suis pas convaincue que la preuve démontre que ces produits ont été transférés à un moment

quelconque. En conséquence, j'estime que la Propriétaire n'a pas démontré l'emploi de la Marque en liaison avec des [TRADUCTION] « vêtements tout-aller et accessoires en tissu pour femmes et enfants, nommément robes, jupes, pantalons et tabliers » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Chemises et chemisiers

[16] La Partie requérante note dans ses observations écrites que les preuves comprennent des déclarations d'emploi générales, plutôt que spécifiques, concernant des articles de vêtements et des images provenant du site Web de commerce électronique de la Propriétaire (voir l'affidavit McDonald, para 3 et les observations écrites de la Partie requérante, para 29 et 30). Je conviens qu'il n'est pas clair si les vêtements tout-aller et accessoires que M^{me} McDonald prétend vendre comprennent spécifiquement des chemises et des chemisiers.

[17] Bien que M^{me} McDonald affirme que chaque « produit » vendu est étiqueté (affidavit McDonald, para 2), il n'y a pas de preuve montrant le mode d'emploi de la Marque telle qu'elle a été apposée directement sur les chemises et les chemisiers, ou sur leur emballage.

[18] L'affichage d'une marque de commerce sur des cartes de visite accompagnant un achat a été considéré comme fournissant l'avis de liaison requis entre la marque de commerce et les produits [voir, par exemple, *Robinson Sheppard Shapiro SENCRL/LLP c Ineat Canada Inc*, 2019 COMC 64]. Cependant, bien que la propriétaire déclare que la Marque figure sur des cartes de visite (affidavit McDonald, para 1 et 2), elle n'a pas fourni d'exemple d'une telle carte qui permettrait d'évaluer si la marque a été employée en liaison avec les chemises et chemisiers accompagnés de ces cartes. Il est particulièrement important de connaître le mode d'emploi précis puisque, comme le soutient la Partie requérante, les preuves suggèrent que la Marque a parfois été employée comme nom commercial (para 46), ou sous une forme qui n'incluait pas une partie de la Marque, à savoir « Couture » (para 34).

[19] L'apposition de la marque de commerce sur les produits ou les emballages ou son inscription sur les cartes de visite qui accompagnent les produits ne sont

évidemment pas les seuls moyens de satisfaire aux exigences de l'article 4 de la Loi. L'affichage d'une marque de commerce sur un site Web par l'intermédiaire duquel un acheteur peut commander des produits a également été considéré comme un emploi de cette marque de commerce. [voir *Fraser Milner Casgrain LLP c LG Electronics Inc*, 2014 COMC 232, aux para 21 et 22 et *Law Office of Philip B Kerr c Face Stockholm Ltd* (2002), 16 CPR (4th) 105 (COMC)]. La question est de savoir si des faits suffisants peuvent être tirés de la preuve pour permettre au registraire de se faire une opinion ou de déduire logiquement qu'il y a eu emploi de la Marque au sens de l'article 4 de la Loi [*Guido Berlucchi & C SRL c Brouillette Kosie Prince*, 2007 CF 245, au para 18].

[20] En supposant que les éléments de preuve soient représentatifs du site Web de commerce électronique de la Propriétaire pendant la Période pertinente, un certain nombre de chemises et de chemisiers semblent être mis en vente (affidavit McDonald, Pièce 3b)). Je note que la Marque apparaît en haut de la première page du site Web et qu'elle est également liée à certaines listes de produits, mais pas à toutes. Je note en outre que M^{me} McDonald identifie le site de commerce électronique comme le moyen par lequel les ventes sont effectuées (para 2 et 3). Comme il est indiqué ci-dessus, les éléments de preuve comprennent des [TRADUCTION] « listes de ventes » (note manuscrite sur la Pièce 3c)) et les renseignements sur les [TRADUCTION] « listes de magasins » indiquent [TRADUCTION] « 203 ventes » (Pièce 3b), première page). Toutefois, en l'absence de preuve d'un ou plusieurs transferts de « chemises » ou de « chemisiers » au Canada au cours de la Période pertinente, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec des [TRADUCTION] « vêtements tout-aller et accessoires en tissu pour femmes et enfants, nommément des chemises et des chemisiers » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[21] Je note également que, bien que des copies des pages Instagram et Facebook de la Propriétaire aient été incluses dans la preuve, rien n'indique que des produits aient été transférés par l'intermédiaire de ces sites (para 5 et 6 et Pièces 5a) et b) et 6a) et b)). Comme le souligne la Partie requérante (para 63), l'affichage d'une marque de commerce sur des documents publicitaires et promotionnels ne constitue pas un emploi en liaison avec des produits, sauf si ces documents sont fournis aux acheteurs au

moment du transfert de la propriété ou de la possession des produits [voir *BMW Canada Inc c Nissan Canada Inc*, 2007 CAF 255].

Sacs à main et fourre-tout

[22] En ce qui concerne les produits [TRADUCTION] « vêtements tout-aller et accessoires en tissu pour femmes et enfants, nommément sacs à main et les fourre-tout », les « listes de ventes » de la Propriétaire (Pièce 3c) comprennent quelques ventes de ces produits au Canada. Toutefois, comme l'a fait remarquer la Partie requérante, aucun élément de preuve ne montre comment les sacs à main et les fourre-tout ont été étiquetés ou marqués (para 42). Il n'y a pas non plus d'observations montrant la manière dont la Marque aurait pu apparaître conjointement avec des sacs à main et des fourre-tout proposés à la vente sur la plateforme de commerce électronique de la Propriétaire. La Propriétaire n'a pas fourni de preuves factuelles suffisantes pour me permettre de conclure que la Marque a été employée en association avec des [TRADUCTION] « vêtements tout-aller et accessoires en tissu pour femmes et enfants, nommément sacs à main et fourre-tout ».

Emploi de la marque de commerce par l'exportation

[23] Plusieurs des ventes de fourre-tout et de sacs à main de la Propriétaire ont été faites à des acheteurs à l'extérieur du Canada. En l'absence d'observations de la part de la Propriétaire concernant l'emploi de la Marque par l'exportation, je suis d'accord avec la Partie requérante pour dire que la Propriétaire n'a pas prouvé l'emploi de la Marque en liaison avec des produits ou tout emballage des sacs à main et sacs fourre-tout comme l'exigerait l'article 4(3) de la Loi (paragraphe 57).

DÉCISION

[24] 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 dans son intégralité, selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

Coleen Morrison
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Hortense Ngo
Le français est conforme aux WCAG.

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Fasken Martineau Dumoulin, LLP

Pour la Propriétaire inscrite : Aucun agent nommé