



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 207

Date de la décision : 2023-12-07

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

Partie requérante : Fasken Martineau DuMoulin, S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Propriétaire inscrit : Cédric Songhao Shen

Enregistrement : LMC1,013,967 pour YUL

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, ch T-13 (la Loi) à l'égard de l'enregistrement n° LMC1,013,967 pour la marque YUL (la Marque).

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

(1) Papeterie; papeterie pour le bureau

(2) Sac d'affaires; sacs à clés; sacs à dos; sacs à dos, sacs de livres, sacs de sport, bananes, portefeuilles et sacs à main; sacs à main; sacs à porter à l'épaule; sacs à roulettes; sacs au dos; sacs de camping; sacs de plage; sacs de soirée; sacs de sport; sacs d'école; valises; valises à roulettes

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l'enregistrement doit être modifié afin de radier tous les produits à l'exception des « valises à roulettes ».

LE DOSSIER

[4] Le 11 juillet 2022, à la demande de Fasken Martineau DuMoulin, S.E.N.C.R.L., s.r.l. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a envoyé un avis tel que prévu à l'article 45 de la Loi. L'avis a été envoyé au propriétaire inscrit de la Marque, soit Songhao Shen à l'époque, maintenant Cédric Songhao Shen (le Propriétaire), suite à l'inscription d'un changement de nom porté au registre.

[5] L'avis enjoignait au propriétaire de fournir une preuve démontrant que la Marque a été employée au Canada en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement, à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, en cas de non-emploi, la date à laquelle la Marque a 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 entre le 11 juillet 2019 et le 11 juillet 2022.

[6] La définition pertinente d'« emploi » 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.

[7] En l'absence d'emploi tel que défini ci-dessus, un enregistrement de marque de commerce est susceptible d'être radié, à moins que le défaut d'emploi ne soit attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient.

[8] En réponse à l'avis du registraire, le Propriétaire a produit un affidavit en son propre nom, souscrit le 15 décembre 2022, auquel étaient jointes les pièces 1 à 6.

[9] Seule la Partie requérante a produit des observations écrites. Les parties n'ont pas demandé la tenue d'une audience.

RÉSUMÉ DE LA PREUVE

[10] M. Shen explique qu'il exploite une entreprise individuelle œuvrant dans « le domaine de l'importation et de la vente de valises et d'accessoires pour bagages ». Cette entreprise opère également sous les noms COMMERCE X-BAG, XBAG TRADING et X-BAG.

[11] M. Shen atteste qu'il a vendu des valises et valises à roulettes portant la Marque au Canada pendant la période pertinente et qu'il vend ces produits en ligne via la plateforme Amazon Canada, par le biais de son compte « Seller Central – X-Bag ».

[12] Au soutien, M. Shen fournit des imprimés de son compte Seller Central – X-Bag qui font état de « quelques commandes de clients qui ont acheté des valises et des valises à roulettes portant la Marque YUL durant la Période pertinente » [para 15, pièce 4]. Les imprimés contiennent les détails de commandes passées pendant la période pertinente par des consommateurs au Canada pour des « valises à roulettes à parois rigides » (« *hardside spinner luggage* »). Les imprimés contiennent également une petite image de chaque valise à roulettes vendue.

[13] M. Shen joint également à son affidavit des images de « valises et de valises à roulettes » et affirme que ces images sont représentatives des produits vendus au Canada sous la Marque pendant la période pertinente [para 12, pièce 3]. Les produits présentés dans ces images sont du même type que ceux figurant dans les détails de commandes de la pièce 4, soit des valises à roulettes à parois rigides.

MOTIFS

Remarques préliminaires

[14] Dans son affidavit, M. Chen affirme que les seuls produits visés par l'enregistrement et vendus sous la Marque sont les « valises » et les « valises à roulettes », et qu'il n'a « pas encore commencé à vendre » les autres produits [paras 7-8]. Par contre, M. Shen ajoute qu'il a reçu de son manufacturier « des échantillons de sacs à dos et de sacs à porter à l'épaule » portant la Marque. Il explique que ces échantillons lui ont été fournis pour vérifier leur qualité avant la fabrication de

quantités plus importantes, et que de tels sacs seront vendus sur son compte Seller Central – X-Bag « dès que possible » [paras 17-18].

[15] En l'absence de soumissions de la part du Propriétaire et étant donné que la réception de ces échantillons ne constitue pas un transfert par le Propriétaire au Canada au sens de l'article 4(1) de la Loi, je conclus que la preuve ne démontre pas l'emploi de la marque en liaison avec quelconque sac.

[16] À la lumière de ce qui précède et puisqu'il n'y a pas de preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque, les sacs, portefeuilles et produits de papeterie visés par l'enregistrement seront radiés.

Valises et valises à roulettes

[17] La Partie requérante nie que la preuve démontre l'emploi de la Marque. Dans ses représentations, la Partie requérante soulève un certain nombre de lacunes dans la preuve en passant celle-ci en revue, pièce par pièce. Cependant, dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45, il est important de considérer la preuve dans son ensemble. En ce sens, l'approche de la Partie requérante consistant à disséquer et considérer isolément les éléments de preuve me paraît inappropriée [voir *Kvas Miller Everitt c Compute (Bridgend) Limited* (2005), 47 CPR (4th) 209, 2005 CanLII 78281 (COMC)].

[18] La Partie requérante soutient également que tout emploi de la Marque ne pourrait conférer de droits au Propriétaire car il s'agirait d'un emploi de mauvaise foi. À cet égard, la Partie requérante me demande d'inférer que la Propriétaire a « adopté une marque identique à celle d'Aéroports de Montréal pour commercialiser ses Valises en toute connaissance de cause de manière à bénéficier de l'achalandage d'un tiers » [observations écrites de la Partie requérante au para 40]. Au soutien, la Partie requérante fait référence au contenu de certaines pages Web qui ne sont pas en preuve et ne peuvent donc pas être considérées.

[19] Quoiqu'il en soit, les procédures prévues à l'article 45 ne visent pas à déterminer les droits de fond à l'égard d'une marque de commerce, tels que la propriété, le

caractère distinctif, le caractère descriptif ou l'abandon d'une marque de commerce déposée [voir *United Grain Growers Ltd c Lang Michener*, 2001 CAF 66; *Philip Morris Inc c Imperial Tobacco Ltd* (1987), 13 CPR (3e) 289 (CF 1re inst) à la p 294]. Il n'incombe donc pas au registraire, dans la procédure prévue à l'article 45, d'apprécier si l'emploi d'une marque est de bonne ou de mauvaise foi.

[20] 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 ». La preuve dans une procédure en vertu de l'article 45 n'a pas à être parfaite; en effet, un propriétaire inscrit doit uniquement établir une preuve *prima facie* d'emploi au sens des articles 4 et 45 de la Loi [voir *Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184]. Ce fardeau de preuve est léger; il suffit que la preuve fasse état de faits à partir desquels une conclusion d'emploi peut être logiquement tirée [*Diamant, supra*, au para 9].

[21] Considérant la preuve dans son ensemble, incluant les images de valises à roulettes portant la Marque présentés à la pièce 3 ainsi que les ventes de valises à roulettes détaillées dans les imprimés de la pièce 4, j'estime que le Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi en liaison avec les « valises à roulettes ».

[22] Il n'en va pas de même pour les « valises ». En effet, il est bien établi que l'emploi d'une marque en liaison avec un produit donné ne peut servir à maintenir plusieurs produits dans un enregistrement. Par conséquent, ayant distingué « valises » et « valises à roulettes » dans l'état déclaratif, le Propriétaire était tenu de fournir des éléments de preuve à l'égard des deux produits séparément [*John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co* (1984), 80 CPR (2e) 228 (CAF)].

[23] Bien que des « valises à roulettes » peuvent être qualifiés d'un type particulier de « valises », lorsque l'emploi en liaison avec un produit précis pourrait appuyer deux produits dans un enregistrement, le produit plus précis sera maintenu par rapport au produit plus général [*Sharp Kabushiki Kaisha c 88766 Canada Inc* (1997), 72 CPR (3e) 195 (CF 1re inst), aux para 14 à 16]. Ainsi, pour maintenir son enregistrement pour le

produit plus large, le Propriétaire devait démontrer un emploi en liaison avec des « valises » autrement qu'en renvoyant aux produits plus spécifiques visés par l'enregistrement, soit les « valises à roulettes ».

[24] La preuve ne présente aucun produit se démarquant comme étant une « valise » autre que les valises à roulettes préalablement citées. J'estime donc que le Propriétaire ne s'est pas déchargé de son fardeau de démontrer l'emploi de la Marque au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi en liaison avec les « valises ». Puisqu'il n'y a pas de preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque, ces produits seront radiés de l'enregistrement.

DÉCISION

[25] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, et selon les dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera modifié pour radier les produits suivants :

(1) Papeterie; papeterie pour le bureau

(2) Sac d'affaires; sacs à clés; sacs à dos; sacs à dos, sacs de livres, sacs de sport, bananes, portefeuilles et sacs à main; sacs à main; sacs à porter à l'épaule; sacs à roulettes; sacs au dos; sacs de camping; sacs de plage; sacs de soirée; sacs de sport; sacs d'école; valises; ...

[26] La Marque sera dorénavant enregistrée en liaison avec les produits (2) suivants : « valises à roulettes ».

Eve Heafey
Membre
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

Pour la Partie requérante : Fasken Martineau DuMoulin, S.E.N.C.R.L.,
s.r.l.

Pour le Propriétaire inscrit : Therrien Couture Joli-Coeur S.E.N.C.R.L.