



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 208

Date de la décision : 2023-12-08

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

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

Partie requérante : HAVE&BE Co., Ltd.

Propriétaire inscrite : Nasri International Inc.

Enregistrements : LMC970615 pour EVERYDAY SUNDAY, et

LMC897948 pour EVERYDAY SUNDAY & Design

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 des enregistrements n° LMC970615 et n° LMC897948 pour les marques de commerce EVERYDAY SUNDAY (la Marque nominale) et EVERYDAY SUNDAY & Dessin (la Marque figurative; collectivement, les Marques). La Marque figurative est reproduite ci-dessous :



EVERYDAY SUNDAY

MONTRÉAL

[2] Les Marques, appartenant à Nasri International Inc. (la Propriétaire), sont enregistrées en liaison avec, entre autres, des vêtements et des accessoires, des sacs, des serviettes et des oreillers. La Marque nominale est également liée à la vente en ligne de certains produits. Une liste complète des produits avec lesquels les Marques sont enregistrées, et l'état déclaratif des services dans l'enregistrement de la Marque nominale figurent à l'annexe A (les Produits et les Services, respectivement).

[3] Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus que les enregistrements doivent être maintenus en partie.

PROCÉDURE

[4] Le 22 décembre 2022, à la demande de HAVE&BE Co., Ltd. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné les avis prévus à l'article 45 de la Loi à la Propriétaire.

[5] Les avis enjoignaient à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des Produits (et Services relativement à la Marque nominale) spécifiés dans les enregistrements, si la Marque a été employée 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 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 22 décembre 2019 au 22 décembre 2022 (la Période pertinente).

[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.

(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 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 auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu élevé [*Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd*, 2004 CF 448 au para 68] une « surabondance d'éléments de preuve » 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]. Cela étant dit, de simples affirmations d'emploi ne suffisent pas pour établir l'emploi dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)], et 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 la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[8] Lorsqu'un propriétaire n'établit pas l'« emploi », un enregistrement est susceptible d'être radié ou modifié, à moins que l'absence d'emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[9] En réponse aux avis du registraire, le 23 mars 2023, la Propriétaire a produit l'affidavit de Nathalie Nasri (l'Affidavit Nasri), identifiée comme la directrice générale de la Propriétaire.

[10] Les deux parties ont produit des observations écrites. Aucune audience n'a été tenue.

PREUVE

[11] L'Affidavit Nasri contient les déclarations et pièces suivantes :

- Les dépenses publicitaires pour les Produits pour les années 2019 à 2022 allant d'environ 200 000 \$ à plus de 550 000 \$ par an (paragraphe 14);
- Tous les Produits vendus et commercialisés par la Propriétaire au Canada au cours de la Période pertinente portaient une étiquette et/ou une étiquette volante représentant au moins l'une des Marques (paragraphe 15, Pièce 2);
- Des factures sélectionnées au hasard pour des ventes de Produits de la Propriétaire à des détaillants canadiens au cours de la Période pertinente, accompagnées d'une déclaration selon laquelle tous les Produits énumérés dans les factures portaient une étiquette et/ou une étiquette volante arborant l'une ou l'autre des Marques (paragraphe 16 et 17, Pièce 3);
- Des documents contenant les ventes en ligne annuelles pour chacune des années 2019 à 2023 (paragraphe 18, Pièce 4);
- Une copie du catalogue annuel de la Propriétaire pour 2020 et des pages sélectionnées du catalogue de la Propriétaire pour 2019, 2020 et 2021 (paragraphe 19, Pièce 5).

[12] L'Affidavit Nasri ne contient aucune mention de circonstances spéciales relatives à tout défaut d'emploi des Marques au cours de la Période pertinente.

ANALYSE

Observations de la Partie requérante

[13] La Partie requérante soutient que la Propriétaire n'a pas démontré que les Marques étaient affichées sur chacun des Produits et que la Marque nominale était employée en liaison avec les Services, qu'elle n'a pas fourni de preuve de vente pour chacun des Produits et des Services, et qu'elle n'a pas fourni de circonstances spéciales qui justifieraient le défaut d'emploi des Marques avec les Produits, ainsi que de la Marque nominale en liaison avec les Services. [Observations écrites de la Partie requérante, paragraphe 12].

[14] Plus précisément, la Partie requérante soutient ce qui suit :

- Bien que la Propriétaire ait fourni des preuves sous la forme d'étiquettes et d'étiquettes volantes utilisées en liaison avec les Produits en ce qui concerne les vêtements de plage et les vêtements d'intérieur, il n'y a pas de preuve de la façon dont les Marques ont été affichées sur les autres Produits [paragraphe 22].
- Le catalogue de la Propriétaire joint en tant que Pièce 5 à l'Affidavit Nasri montre que des Produits ont été offerts à la vente pendant la Période pertinente, mais la Pièce ne montre pas comment les Marques ont été affichées en liaison avec les Produits [paragraphe 22].
- Dans le catalogue de la Propriétaire, les Produits sont présentés avec d'autres éléments nominaux tels que EVERYDAY BAG, SUNDAY, MESA, CARA, VINTAGE TROPIC, RETRO BEACH et PRESS PAUSE, qui sont d'autres éléments de marque qui créent un doute sur le fait que les Produits sont vendus en liaison avec les Marques [paragraphe 22].

[15] Si je considère que les deux premiers points soulevés par la Partie requérante sont fondés et que je les aborderai dans mon évaluation ci-dessous, le dernier point concernant l'emploi possible d'autres [TRADUCTION] « éléments de marque » en liaison avec les Produits n'est pas une considération pertinente. Même si je devais accepter que les autres éléments nominaux liés aux Produits constituent des marques de commerce, rien dans la Loi n'empêche l'emploi simultané de plus d'une marque de commerce en liaison avec les mêmes produits ou services [*AW Allen Ltd c Warner-Lambert Canada Inc* (1985), 6 CPR (3d) 270 (CF 1^{re} inst)].

Existe-t-il une preuve d'emploi des Marques par la Propriétaire au cours de la Période pertinente?

Les enregistrements en cause

[16] Deux enregistrements sont en cause dans la présente procédure, l'un pour la Marque nominale et l'autre pour la Marque figurative. Bien que la Propriétaire ait produit des preuves pour appuyer l'emploi des Marques au cours de la Période pertinente, dans de nombreux cas, les preuves se réfèrent à l'emploi de « l'une ou l'autre » des Marques ou des Marques collectivement, plutôt qu'à chaque Marque individuellement.

[17] Premièrement, je considère que l'emploi de la Marque figurative est également un emploi de la Marque nominale, car, à mon avis, les mots EVERYDAY SUNDAY dans la marque figurative se démarquent suffisamment à l'intérieur de la marque de commerce composée pour maintenir son identité et être reconnaissable comme marque de commerce distincte, notamment EVERYDAY SUNDAY [voir *Nightingale Interloc Limited c ProDesign Limited*, [1984] COMC n° 52, 2 CPR (3d) 535 aux paras 7 et 8; *Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull SA*, 1985 CanLII 5537 (CAF)].

[18] Deuxièmement, comme l'a noté la Partie requérante, la preuve ne montre pas directement l'une ou l'autre Marque liée aux Produits. Toutefois, compte tenu de l'ensemble de la preuve, de la nature et de l'objet de la procédure prévue à l'article 45 de la loi (le but principal étant de débarrasser le registre du « bois mort »), du niveau de preuve peu élevé pour une telle procédure et des motifs exposés ci-dessous, j'admets que la Propriétaire a employé les formes nominale et figurative des Marques dans la mesure indiquée ci-dessous au cours de la Période pertinente.

Preuve d'emploi des Marques

[19] Il ressort clairement de la preuve au dossier, et il est même reconnu par la Partie requérante dans ses observations écrites, que la Propriétaire a employé les Marques avec certains Produits, mais pas tous, et qu'il en va de même en ce qui concerne la Marque nominale et les Services. En fait, la Propriétaire elle-même affirme qu'elle n'a employé les Marques qu'en liaison avec les produits suivants : [TRADUCTION]

Pantalons, vestes, shorts, shorts de bain, shorts de plage, hauts, jupes, chemises, tee-shirts, polos, camisoles, gilets, pulls, chandails, chandails à capuchon, gilets, chasubles, robes, survêtements, peignoirs, tuniques, kimonos, robes bain-de-soleil, pulls d'entraînement, survêtements, pantalons d'entraînement, hauts de sport, shorts de sport, pantalons de sport, maillots de bain, bikinis, bas de maillot de bain, shorts de bain, maillots de bain, peignoirs de plage, cache-maillots, barboteuses de plage, chapeaux de plage, casquettes, sacs de plage, vêtements d'intérieur, peignoirs de bain, sacs de sport, fourre-tout [Observations écrites de la Propriétaire, page 5].

[20] Après avoir examiné la preuve dans son ensemble, je suis d'avis que les enregistrements des Marques devraient être maintenus en partie. Pour parvenir à cette

conclusion, je note en particulier les déclarations contenues dans l’Affidavit Nasri selon lesquelles tous les produits vendus et commercialisés par la Propriétaire au Canada portaient une étiquette et/ou une étiquette volante représentant l’une ou l’autre des Marques et que les ventes démontrées par les factures fournies se rapportent toutes à la vente de produits arborant au moins l’une des Marques sur une étiquette ou une étiquette volante [Affidavit Nasri, paragraphes 15 et 17]. À mon avis, ces déclarations, considérées en liaison avec les factures, les échantillons d’étiquetage qui montrent à la fois la Marque nominale et la Marque figurative, et les catalogues fournis dans les Pièces 2, 3 et 5 de l’Affidavit Nasri, confirment l’emploi des Marques au cours de la Période pertinente en liaison avec le sous-ensemble de produits suivant : [TRADUCTION]

Pantalons, vestes, shorts, shorts de planche, hauts, nommément corsages bain-de-soleil, hauts d’entraînement, débardeurs et hauts courts; chemises, tee-shirts, camisoles, chasubles, tuniques, kimonos, survêtements, hauts de sport, shorts de sport, pantalons de sport, maillots de bain, bikinis, maillots de bain, cache-maillots, barboteuses de plage.

[21] En ce qui concerne les services liés à la Marque nominale, la Pièce 4 de l’Affidavit Nasri contient les chiffres des ventes annuelles en ligne des produits liés aux Marques pour les années 2019 à 2023. Comme les chiffres de vente de 2019, 2020 et 2023 couvrent des périodes qui se situent en dehors de la Période pertinente, je ne les ai pas pris en compte aux fins de la présente évaluation. Néanmoins, je suis convaincue que les chiffres de vente pour 2021 et 2022 démontrent les ventes en ligne de certains produits au cours de la Période pertinente. Comme il est souligné ci-dessus, l’article 4(2) de la Loi prévoit qu’une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou affichée dans l’exécution ou l’annonce de ces services. Je suis donc convaincue que les chiffres de vente en ligne et le catalogue de produits démontrent l’emploi de la Marque nominale avec les services suivants : [TRADUCTION]

Vente en ligne de vêtements, d’accessoires vestimentaires, nommément de chapeaux, de sacs

DÉCISION

[22] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera modifié afin de supprimer les produits biffés ci-dessous, avec les produits maintenus indiqués en gras : [TRADUCTION]

Pantalons, vestes, jeans, jupes, shorts, Brillian, shorts de Brillian, knickers, hauts, nommément corsages bain-de-soleil, hauts d'entraînement, débardeurs et hauts courts; chemises, chemisiers, tee-shirts, polos, camisoles, gilets, ponchos, chandails, chandails à Brillian, cardigans, chasubles, pantalons-collants, robes, tuniques, peignoirs, kimonos, robes bain-de-soleil, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, survêtements, soutiens-gorge de sport, hauts de sport, shorts de sport, pantalons capris de sport, pantalons de sport, chandails d'entraînement à Brillian, maillots de bain, bikinis, gilets de natation, shorts de bain, maillots de bain, peignoirs de plage, cache-maillots, barboteuses de plage, hauts de plage, shorts de plage, chapeaux de plage, serviettes de plage, sacs de plage, chaussures de plage, pyjamas, pantalons de pyjama, shorts de pyjama, ensembles de vêtements d'intérieur, chemises de nuit, nuisettes, robes de nuit, sorties de bain, robes d'intérieur, boxeurs, caleçons, culottes, caleçons bikini, tongs, soutiens-gorge, gaines, lingerie, châles, chapeaux, bandeaux, lunettes de soleil, tongs, bagues, bracelets, bracelets de cheville, boucles d'oreilles, colliers, broches, supports à queues de cheval, breloques décoratives, épinglettes décoratives, pendentifs, pochettes, portefeuilles, sacs de voyage, sacs à bandoulière, sacs de sport, sacs court-séjour, fourre-tout, sacs à dos, étiquettes à bagages, serviettes, oreillers, Brillia décoratifs, bougies, parfums, Brilliant à lèvres.

[23] En outre, l'enregistrement LMC970615 pour la marque nominale sera également maintenu avec les services indiqués en gras ci-dessous : [TRADUCTION]

Vente en ligne de vêtements, d'accessoires vestimentaires, nommément de châles, de casquettes, de chapeaux et de ceintures, d'articles chaussants, de lunettes de soleil, de bijoux, de sacs, de sacs à main, de portefeuilles, de serviettes, d'oreillers, de produits de beauté, nommément de cosmétiques et de Brilliant à lèvres, de bougies, de parfums et d'autres produits, nommément de bandeaux, d'attaches de queue de cheval, d'attaches à cheveux, d'étiquettes à bagages, de gilet de natation et de gaines.

Leigh Walters
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Hortense Ngo, traductrice

ANNEXE A

Produits de la Propriétaire figurant dans les enregistrements des Marques

Produits [TRADUCTION]

(1) Pantalons, vestes, jeans, jupes, shorts, bermudas, shorts de planche, knickers, hauts, nommément corsages bain-de-soleil, hauts d'entraînement, débardeurs et hauts courts; chemises, chemisiers, tee-shirts, polos, camisoles, gilets, ponchos, chandails, chandails à capuchon, cardigans, chasubles, pantalons-collants, robes, tuniques, peignoirs, kimonos, robes bain-de-soleil, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, survêtements, soutiens-gorge de sport, hauts de sport, shorts de sport, pantalons capris de sport, pantalons de sport, chandails d'entraînement à capuchon, maillots de bain, bikinis, gilets de natation, shorts de bain, maillots de bain, peignoirs de plage, cache-maillots, barboteuses de plage, hauts de plage, shorts de plage, chapeaux de plage, serviettes de plage, sacs de plage, chaussures de plage, pyjamas, pantalons de pyjama, shorts de pyjama, ensembles de vêtements d'intérieur, chemises de nuit, nuisettes, robes de nuit, sorties de bain, robes d'intérieur, boxeurs, caleçons, culottes, caleçons bikini, tongs, soutiens-gorge, gaines, lingerie, châles, chapeaux, bandeaux, lunettes de soleil, tongs, bagues, bracelets, bracelets de cheville, boucles d'oreilles, colliers, broches, supports à queues de cheval, breloques décoratives, épinglettes décoratives, pendentifs, pochettes, portefeuilles, sacs de voyage, sacs à bandoulière, sacs de sport, sacs court-séjour, fourre-tout, sacs à dos, étiquettes à bagages, serviettes, oreillers, coussins décoratifs, bougies, parfums, brillant à lèvres.

Services de la Propriétaire dans l'enregistrement LMC970615 pour EVERYDAY SUNDAY

Services [TRADUCTION]

(1) Vente en ligne de vêtements, d'accessoires vestimentaires, nommément de châles, de casquettes, de chapeaux et de ceintures, d'articles chaussants, de lunettes de soleil, de bijoux, de sacs, de sacs à main, de portefeuilles, de serviettes, d'oreillers, de produits de beauté, nommément de cosmétiques et de brillant à lèvres, de bougies, de

parfums et d'autres produits, notamment de bandeaux, d'attaches de queue de cheval, d'attaches à cheveux, d'étiquettes à bagages, de gilets de natation et de gaines.

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Pour la partie requérante : Borden Ladner Gervais LLP

Pour la Propriétaire inscrite : Harold W. Ashenmil