



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2024 COMC 006

Date de la décision : 2024-01-12

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

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

Partie requérante : Smart & Biggar LLP

Propriétaire inscrite : ACM Glass Ltd.

Enregistrements : LMC967,121 pour LEGENDARY, et
LMC967,120 pour LEGENDARY & 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° LMC967,121 pour la marque de commerce LEGENDARY (la Marque nominale) et n° LMC967,120 pour la marque de commerce LEGENDARY & Dessin (la Marque figurative, reproduite ci-dessous), appelées collectivement les Marques.

LEGENDARY



[2] La procédure est limitée aux produits spécifiés dans l'enregistrement comme des [TRADUCTION] « vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement à capuchon, casquettes et vêtements d'extérieur pour l'hiver ».

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que les enregistrements doivent être modifiés afin de supprimer les produits en cause.

LA PROCÉDURE

[4] À la demande de Smart & Biggar LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné des avis limités prévus à l'article 45 de la Loi le 19 avril 2022 à ACM Glass Ltd (la Propriétaire), la propriétaire inscrite des marques.

[5] Les avis enjoignaient à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard des produits [TRADUCTION] « vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement à capuchon, casquettes et vêtements d'extérieur pour l'hiver » uniquement, si les Marques ont été employées au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de chaque avis et, dans la négative, qu'elle précise la date à laquelle les Marques ont ainsi été employées en dernier lieu et la raison de leur défaut d'emploi depuis cette date. Dans les deux espèces, la période pertinente pour démontrer l'emploi est du 19 avril 2019 au 19 avril 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] 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 ». Dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45, la preuve n'a pas à être parfaite; la Propriétaire doit seulement présenter une preuve *prima facie* d'emploi au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Ce fardeau de preuve à atteindre est bas; il suffit que les éléments de preuve établissent des faits à partir desquels une conclusion d'emploi peut logiquement être inférée [*Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184].

[8] Lorsqu'un propriétaire ne démontre pas l'« emploi », un enregistrement de marque de commerce est susceptible d'être radié ou modifié, à moins que le défaut d'emploi ne soit attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient.

[9] En réponse à chacun des avis, la Propriétaire a produit l'affidavit d'Ameen Muhammad, son directeur, souscrit le 21 novembre 2022.

[10] Les deux parties ont produit des observations écrites. Seule la Partie requérante a demandé une audience et y a assisté.

[11] Lors de la préparation de l'audience, le registraire s'est rendu compte que la page 3 de l'affidavit de M. Muhammad dans la procédure relative à la Marque figurative manquait dans la version électronique du dossier. La copie papier originale produite auprès du registraire a été égarée et n'a pas pu être retrouvée. À la demande du registraire, la Partie requérante a fourni la copie intégrale de l'affidavit qui lui avait été signifié par la Propriétaire. Cet affidavit est substantiellement identique à celui figurant au dossier de la procédure relative à la Marque nominale, à l'exception des références à la marque spécifique en cause.

APERÇU DE LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[12] Bien que les avis aient été limités aux [TRADUCTION] « vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement à capuchon, casquettes et vêtements d'extérieur pour l'hiver », la majorité de la preuve de M. Muhammad ne concerne pas

spécifiquement ces produits. Sa preuve concerne plutôt largement les [TRADUCTION] « Produits », définis comme incluant tous ceux énumérés dans les enregistrements, dont la majorité sont des accessoires pour fumeurs, ou se réfère spécifiquement aux accessoires pour fumeurs, qui ne sont pas en cause dans la présente procédure.

[13] Le témoignage de M. Muhammad est le suivant :

- (a) Il déclare que les enregistrements comprennent un portefeuille de près de 40 produits [TRADUCTION] « allant des pipes et accessoires pour fumeurs de haute qualité aux vêtements », qui sont définis collectivement comme les « Produits », [para 2 et 8];
- (b) Il fournit les chiffres de ventes pour les années 2017 à 2022. Pour chaque année, les ventes nettes sont fournies pour [TRADUCTION] « la marque [...] qui comprend les Produits »; les montants ne sont pas ventilés, mais fournis seulement globalement [para 9 à 15];
- (c) Il déclare que [TRADUCTION] « la Propriétaire a dépensé beaucoup d'argent en frais de marketing liés à la publicité et au développement de la marque des Produits arborant les [Marques] » [para 16]. Aucune dépense spécifique n'est fournie, qu'elle soit globale ou ventilée. Il fournit les exemples suivants de marketing et de promotion :
 - i. le compte Instagram de la Propriétaire, qui, selon lui, compte 2 929 abonnés et vers lequel il fournit un lien, mais qui ne comprend aucun imprimé ni aucun exemple de contenu [para 17 et 19];
 - ii. des copies de [TRADUCTION] « dépliant/brochures de marketing et de promotion, qui ont été distribués à des détaillants, des vendeurs et d'autres clients au Canada et mis à leur disposition » entre 2019 et 2021, qui ne présentent que des produits et accessoires pour fumeurs [para 18, Pièce C];

- (d) Il joint des factures représentatives des [TRADUCTION] « Produits vendus » au cours de la période pertinente [paragraphe 22, Pièce F], qui indiquent un volume élevé de ventes de produits et d'accessoires pour fumeurs, mais aucune vente d'articles de vêtements;
- (e) Il déclare que les Marques sont [TRADUCTION] « affichées bien en vue sur les emballages des Produits vendus » [paragraphe 22] et fournit des images [TRADUCTION] d'« un échantillon de Produits et d'emballages connexes de Produits arborant les [Marques] » [paragraphe 22, Pièce G], comprenant :
- i. des images de boîtes d'emballage sur lesquelles les Marques ne sont pas apparentes; le contenu spécifique des boîtes n'est pas identifié, mais elles portent le numéro de produit LG-272 qui semble correspondre à un produit accessoire pour fumeurs identifié comme « LG-272, 14" 9mm Ring Beaker » dans les dépliants/brochures mentionnés ci-dessus; et
 - ii. des images de produits qui semblent correspondre à des accessoires pour fumeurs, notamment des bécards pour fumeurs et des boîtes à tamis présentés dans les dépliants/brochures mentionnés ci-dessus;
- (f) Il déclare que la Propriétaire a cédé sous licence les Marques pour qu'elles soient [TRADUCTION] « commercialisées et vendues au Canada par des tiers » et joint des [TRADUCTION] « exemples représentatifs de tiers qui commercialisent et font la publicité des Produits sous licence sur leurs comptes Instagram et sites Web respectifs », dont aucun ne montre de vêtements [para 23, Pièce H];
- (g) En ce qui concerne spécifiquement les accessoires pour fumeurs, il déclare que les Marques sont [TRADUCTION] « affichées bien en vue sur les emballages et les Produits eux-mêmes pour les Produits vendus » et joint un [TRADUCTION] « échantillon représentatif des Produits », constitué de diverses

photographies de ce qui semble être des présentoirs de produits et d'accessoires pour fumeurs avec des étiquettes [para 20, Pièce D];

- (h) En ce qui concerne spécifiquement les vêtements, il déclare que les Marques sont [TRADUCTION] « affichées bien en vue sur les emballages et les Produits eux-mêmes pour les Produits vendus » et joint [TRADUCTION] « un échantillon représentatif des Produits », constitué de trois images de ce qui semble être deux prises de vue différentes et un gros plan d'une personne non identifiée portant une casquette arborant une version stylisée de la Marque nominale, et un tee-shirt arborant les Marques [para 21, Pièce E].

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[14] Bien qu'aucun type particulier de preuve ne soit requis dans les procédures prévues à l'article 45 [voir *Lewis Thomson & Son Ltd c Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 CPR (3d) 483 (CF 1^{re} inst)], [TRADUCTION] « une *preuve prima facie* doit être présentée permettant à la Cour de s'appuyer sur une inférence tirée de faits établis plutôt que sur de la spéculation » [*Diamant*, au para 11]. L'emploi doit être démontré en liaison avec chaque produit en cause dans une procédure prévue à l'article 45 [*John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co et al* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)]. Un affidavit doit contenir des déclarations claires concernant les transferts de chacun des produits visés par l'enregistrement au cours de la période pertinente et doit fournir des faits suffisants ou des preuves représentatives pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits [*Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd*, 2004 CF 448].

[15] En l'espèce, la Propriétaire fait valoir au paragraphe 40 de ses observations écrites que [TRADUCTION] « les échantillons de l'emballage des Produits et les échantillons des Produits eux-mêmes joints comme Pièces "D", "E" et "G" [...] sont en l'espèce la preuve d'emploi en liaison avec les Produits », et au paragraphe 45 que [TRADUCTION] « la preuve d'emploi des [Marques] a été bien et suffisamment établie en liaison avec sa catégorie plus large de produits pour les vêtements, qui relèvent des produits de la classe 25 ».

[16] La Partie requérante prétend que la preuve contient des déclarations de ventes ambiguës qui équivalent à de simples déclarations. Elle fait valoir que la seule preuve se rapportant clairement aux vêtements consiste en trois images d'une personne portant un tee-shirt arborant les Marques et une casquette arborant la Marque nominale, et que cela ne démontre ni la pratique normale du commerce de la Propriétaire ni aucun transfert de propriété ou de possession des produits en cause pendant la période pertinente. Ainsi, elle fait valoir que l'emploi des Marques en liaison avec les différents articles de vêtements en cause n'a pas été démontré et qu'ils devraient donc être radiés des enregistrements. Pour les raisons qui suivent, je suis d'accord avec la Partie requérante.

[17] L'affidavit de M. Muhammad définit globalement les [TRADUCTION] « Produits » comme étant tous ceux spécifiés dans les enregistrements, dont la plupart sont des accessoires pour fumeurs qui ne sont pas en cause dans la présente procédure. Ainsi, il est difficile de savoir dans quelle mesure, le cas échéant, les déclarations générales concernant les [TRADUCTION] « Produits » se rapportent aux vêtements, et encore moins à chacun des articles de vêtements spécifiques en cause. Cela inclut les déclarations concernant les ventes [para 9 à 15]. De plus, comme l'a noté la Partie requérante, il est particulièrement révélateur qu'en dépit de leur volume, les factures produites en preuve n'incluent pas d'articles de vêtements.

[18] La même ambiguïté s'applique à l'emballage produit en preuve des [TRADUCTION] « Produits » [para 22]. Encore une fois, les déclarations de M. Muhammad ne se rapportent pas clairement à des articles de vêtements. Il en va de même pour les [TRADUCTION] « échantillons de Produits et emballages connexes de Produits » [Pièce G], qui semblent montrer des accessoires pour fumeurs qui ne sont pas en cause, et les boîtes d'emballage, dont le contenu n'est pas identifié, mais qui montrent un numéro de produit correspondant à des accessoires pour fumeurs et qui, de toute façon, n'arbovent pas les Marques.

[19] En ce qui concerne les déclarations et les preuves documentaires concernant la publicité et le marketing [paragraphe 17 à 19], elles se réfèrent encore une fois

uniquement aux [TRADUCTION] « Produits » tels qu'ils sont définis globalement, mais les dépliants/brochures produits en preuve ne présentent aucun article de vêtements, seulement des accessoires pour fumeurs. Quoi qu'il en soit, la présentation d'une marque de commerce dans une publicité ne suffit pas en soi à établir l'emploi d'une marque en liaison avec des produits au sens de l'article 4(1) de la Loi, à moins qu'il n'existe une preuve d'avis de liaison au moment du transfert de la propriété ou de la possession [*Nissan Canada Inc c BMW Canada Inc*, 2007 CAF 255]. Une telle preuve n'a pas été produite en l'espèce.

[20] Ce qui précède s'applique également au témoignage de M. Muhammad alléguant l'emploi sous licence des Marques [para 23 et 24 et Pièce H]. Encore une fois, les extraits du site Web de tiers produits en preuve ne montrent aucun article de vêtements, et aucune preuve de vente, de vêtements ou autre n'a été produite. Cette preuve ne démontre donc pas l'emploi au sens de l'article 4(1) de la Loi. De toute façon, M. Muhammad ne fournit aucune déclaration ni aucun fait établissant le contrôle sur la nature ou la qualité des produits, ce qui aurait été requis pour que tout emploi par les prétendus licenciés puisse profiter à la Propriétaire [*Empresa Cubana Del Tabaco c Shapiro Cohen*, 2011 CF 102, conf. par 2011 CAF 340].

[21] En bref, la grande majorité des produits compris dans la définition des [TRADUCTION] « Produits » sont des accessoires pour fumeurs qui ne sont pas en cause, aucune ventilation par produit ou catégorie de produits à partir de laquelle des vêtements peuvent être identifiés n'est fournie, et les preuves documentaires relatives aux ventes et à la promotion des [TRADUCTION] « Produits » ne montrent que des accessoires pour fumeurs. Ainsi, en l'espèce, les déclarations relatives aux [TRADUCTION] « Produits » tels qu'ils sont définis globalement sont au mieux ambiguës et de peu de valeur pour démontrer l'emploi des Marques en liaison avec les vêtements en cause.

[22] Seul le paragraphe 21 du témoignage de M. Muhammad concerne spécifiquement les vêtements. Toutefois, il ne fournit aucune information spécifique sur les ventes, se contentant de déclarer que [TRADUCTION] « les [Marques sont] affichées

bien en vue sur les emballages et les Produits eux-mêmes pour les Produits vendus » et un [TRADUCTION] « échantillon représentatif des Produits, notamment des Vêtements, arborant les [Marques] au cours de la Période pertinente » [Pièce E]. Comme mentionné ci-dessus, cette pièce est constituée d'images d'une personne non identifiée portant une casquette arborant une version stylisée de la Marque nominale, et un tee-shirt arborant les Marques. Aucun autre fait n'est fourni concernant les images ou les deux articles de vêtements qui y sont présentés. Je note que, contrairement aux éléments de preuve relatifs aux accessoires pour fumeurs, ces images ne montrent pas de numéros ou de codes de produits, d'étiquettes volantes, de prix, de présentoirs de produits ou d'autres détails qui auraient pu aider à inférer la pratique normale de leur commerce.

[23] De plus, comme l'a noté la Partie requérante, les photographies de produits arborant les Marques ne suffisent pas à elles seules à établir le transfert de la propriété ou de la possession dans la pratique normale du commerce [*Alliance Laundry Systems LLC C Whirlpool Canada LP*, 2015 CAF 232; *Gowling Lafleur Henderson LLP c Wertex Hosiery Incorporated*, 2014 COMC 193; *1471706 Ontario Inc c Momo Design srl*, 2014 COMC 79].

[24] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que les preuves produites par la Propriétaire sont insuffisantes pour démontrer tout transfert de propriété ou de possession de vêtements arborant les Marques dans la pratique normale du commerce pendant la période pertinente. Ainsi, la Propriétaire n'a pas démontré l'emploi des Marques en liaison avec les articles de vêtements en cause au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi. En l'absence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi des Marques, les enregistrements seront modifiés en conséquence.

DÉCISION

[25] 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 modifiés afin de radier tous les produits visés par la présente procédure, notamment [TRADUCTION] « vêtements,

notamment chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement à capuchon, casquettes et vêtements d'extérieur pour l'hiver », selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

[26] L'état déclaratif des produits modifié dans les deux enregistrements sera libellé comme suit :

[TRADUCTION]

Accessoires pour fumeurs, notamment pipes, cendriers, briquets, rouleuses, papier à rouler, moulins, vaporisateurs, balances, percolateurs, blagues à tabac, boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur, allumettes, fourneaux et tiges de pipe en verre, coupe-cigares, étuis à tabacs, boîtes à tabac, étuis à cigarettes, coffrets à cigarettes, cure-pipes, machines de poche pour rouler soi-même des cigarettes, filtres à cigarettes, porte-pipes, raccords de pipe, accessoires pour pipes, joints pour pipes, nettoie-pipes et aromatisants à tabac.

Emilie Dubreuil
Agente d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Hortense Ngo

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : 2023-11-14

COMPARUTIONS

Pour la Partie requérante : Reagan Seidler

Pour la Propriétaire inscrite : Aucune comparution

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Smart & Biggar LP

Pour la Propriétaire inscrite : Aucun agent nommé