



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2024 COMC 54

Date de la décision : 2024-03-25

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

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

Partie requérante : Fitz-Morris Anthony Campbell dba Enlight Designs

Propriétaire inscrite : Lululemon Athletica Canada Inc.

Enregistrement : LMC1,070,514 pour ENLITE

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° LMC1,070,514 pour la marque de commerce ENLITE (la Marque).

[2] La procédure est limitée aux produits spécifiés dans l'enregistrement et énumérés ci-dessous :

[TRADUCTION]

Vêtements, notamment tee-shirts, chemises, débardeurs, chandails molletonnés, chandails, maillots de sport, chasubles, pantalons, pantalons molletonnés, shorts, jupes, robes, vestes, manteaux, gilets, [...], sous-vêtements, chaussettes, survêtements, combinés-slips, maillots, collants, leggings et jambières; couvre-chefs, notamment chapeaux, casquettes, tuques, visières, bandeaux et bandanas; accessoires vestimentaires, notamment ceintures, foulards, châles, étoles, manches d'appoint, mitaines et gants; sandales.

[3] Les seuls produits figurant dans l'enregistrement, qui ne sont pas spécifiés dans l'avis restreint sont des [TRADUCTION] « soutiens-gorge », qui ne font donc pas l'objet de la présente procédure et resteront dans l'enregistrement.

[4] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l'enregistrement doit être modifié pour supprimer tous les produits visés par l'avis restreint en vertu l'article 45.

LA PROCÉDURE

[5] À la demande de Fitz-Morris Anthony Campbell dba Enlight Dessins (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné un avis restreint prévu à l'article 45 de la Loi le 10 février 2023, à Lululemon Athletica Canada Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de la Marque.

[6] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des produits spécifiés dans l'avis restreint, 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, qu'elle précise 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, l'avis restreint spécifiait tous les produits énumérés dans l'enregistrement, à l'exception des [TRADUCTION] « soutiens-gorge ». La période pertinente pour démontrer l'emploi est du 10 février 2020 au 10 février 2023.

[7] La définition pertinente d'« emploi » en l'espèce 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.

[8] Lorsque le propriétaire n'a pas établi l'« emploi », l'enregistrement, en ce qui concerne les produits spécifiés dans l'avis, 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 l'avis du registraire, la Propriétaire a produit un affidavit de Christopher Zimmerman, vice-président de Global Merchandising – Women's.

[10] Les deux parties ont présenté des observations écrites et étaient toutes deux représentées à l'audience.

LA PREUVE

[11] Dans son affidavit, M. Zimmerman indique que la Propriétaire est un chef de file dans l'industrie du yoga et du conditionnement physique, exploitant plus de 60 points de vente au détail au Canada ainsi qu'un site Web transactionnel où des clients peuvent acheter [TRADUCTION] « des marchandises, y compris, mais sans s'y limiter, des vêtements, des chaussures, et des accessoires » [para 5].

[12] Il affirme que la Marque [TRADUCTION] « demeure importante pour les activités de [la Propriétaire] et a été employée par [la Propriétaire] au Canada en liaison avec des vêtements, notamment des soutiens-gorge et des gilets, au cours de la période pertinente » [para 6].

[13] En ce qui concerne les transferts, il affirme qu'[TRADUCTION] « entre le 10 février 2020 et le 9 février 2023, le montant total en dollars des ventes au Canada de marchandises ENLITE, soit des soutiens-gorge et des gilets, a largement dépassé 4 millions de dollars (canadiens) » [para 7]. Il joint également 10 exemples de factures qui, comme cela a été reconnu lors de l'audience, incluent uniquement les ventes de soutiens-gorge et ne montrent pas les ventes de gilets [Pièce B].

[14] M. Zimmerman explique que la [TRADUCTION] « procédure de facturation [de la Propriétaire] pour les ventes effectuées en ligne et en magasin reste conforme aux exemples [...] inclus dans la Pièce B » et que [TRADUCTION] « les factures correspondant à tous les ENLITE hydraffinity Vests achetés incluraient également la [Marque], le nom du produit, le prix, la taille et la quantité, ainsi qu'une image de la marchandise sur la facture pour les produits achetés en ligne » [para 8]. Cependant, aucune facture de ce type n'a été produite en preuve.

[15] En ce qui concerne la présentation de la Marque, il atteste que [TRADUCTION] « toutes les marchandises ENLITE emploient et arborent de manière proéminente la [Marque] », qui figure sur des étiquettes volantes. À cet égard, l'affidavit de M. Zimmerman comprend 5 photographies d'étiquettes volantes de produits identifiés comme « Enlite Bra » [para 9]. L'affidavit de M. Zimmerman comprend également une photographie des étiquettes volantes d'un produit identifié comme « Enlite Hydraffinity Vest » et atteste que [TRADUCTION] « le style et l'apparence des étiquettes volantes apposées sur la marchandise sont demeurés constants au cours des saisons suivantes, y compris pendant la période pertinente » [para 10]. Je note que certaines étiquettes volantes portent des autocollants indiquant « ARCHIVE » (ou « ARCHVE »), une saison ([TRADUCTION] « PRINTEMPS » ou [TRADUCTION] « AUTOMNE ») et une année.

[16] D'autres vues des produits décrits dans l'affidavit de M. Zimmerman sont également présentées en preuve dans la Pièce C, qui montre des images :

- a) de quatre modèles de « Enlite Bra » ayant des étiquettes volantes, chacun arborant des autocollants indiquant une saison et une année au cours de la période pertinente;
- b) d'un modèle de « Enlite Hydraffinity Vest » ayant des étiquettes volantes, qui portent deux autocollants indiquant des dates antérieures à la période pertinente, notamment un indiquant « SPRING 2019 » et un autre indiquant « ARCHVE 2019 ».

[17] M. Zimmerman déclare que, pendant la période pertinente, [TRADUCTION] « les consommateurs ont acheté des marchandises en ligne en employant la Marque de commerce ENLITE » et produit des captures d'écran de la version actuelle du site Web de la Propriétaire [para 11]. Les captures d'écran ne se rapportent qu'à des soutiens-gorge.

[18] En ce qui concerne la publicité et la promotion, M. Zimmerman déclare que [TRADUCTION] « les campagnes de marketing et de promotion de la Propriétaire reçoivent souvent de la reconnaissance internationale et sont publiées en ligne et sur diverses plateformes de médias sociaux » [para 12]. Il affirme qu'à ce titre, [TRADUCTION] « les consommateurs au Canada et dans le monde entier en sont venus à lier les marques de commerce de la Propriétaire aux produits et services de haute qualité, axés sur la performance de la marque », et que la Propriétaire a [TRADUCTION] « développé un achalandage considérable à l'égard de ses marques de commerce lululemon et connexes », ce qui [TRADUCTION] « s'est traduit par des millions de clients dans le monde entier et des milliards de dollars de ventes » [para 13]. Je note que de telles déclarations ne sont pas spécifiques à la Marque.

[19] M. Zimmerman conclut son affidavit en réaffirmant que la preuve démontre que la Propriétaire a employé la Marque au Canada pendant la période pertinente en liaison avec à la fois des soutiens-gorge et des gilets [para 14].

ANALYSE ET RAISONS DE LA DÉCISION

[20] D'entrée de jeu, comme l'a reconnu la Propriétaire lors de l'audience, aucune preuve n'a été produite concernant les produits spécifiés dans l'avis restreint autres que les gilets, et aucune circonstance spéciale justifiant le défaut d'emploi n'a été établie ou invoquée. Par conséquent, les produits suivants seront radiés de l'enregistrement :

[TRADUCTION]

Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, chandails molletonnés, chandails, maillots de sport, chasubles, pantalons, pantalons molletonnés, shorts, jupes, robes, vestes, manteaux [...] sous-vêtements, chaussettes, survêtements, combinés-slips, maillots, collants, leggings et jambières; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières, bandeaux et bandanas; accessoires vestimentaires,

notamment ceintures, foulards, châles, étoles, manches d'appoint, mitaines et gants; sandales.

[21] De plus, comme il est indiqué ci-dessus, les produits [TRADUCTION] « soutiens-gorge » n'étaient pas spécifiés dans l'avis restreint en vertu de l'article 45. Ainsi, la seule question en litige est celle de savoir si la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec des [TRADUCTION] « Vêtements, notamment [...] gilets ».

[22] La Partie requérante fait valoir que la preuve relative aux soutiens-gorge n'est pas pertinente pour des gilets, et que la preuve concernant spécifiquement les gilets est, au mieux, ambiguë et ne démontre pas la présentation de la Marque ou tout transfert réel de propriété ou possession de gilets au cours de la période pertinente.

[23] La Propriétaire fait valoir que la preuve contient des déclarations et des détails spécifiques concernant les gilets, notamment le volume des ventes au cours de la période pertinente des soutiens-gorge et des gilets combinés. La Propriétaire prétend qu'il s'agit d'une déclaration de fait et, qu'à moins que la crédibilité du déposant ne soit mise en doute, qu'elle règle la question du transfert des gilets. Elle fait également valoir que les déclarations du déposant selon lesquelles [TRADUCTION] « les factures correspondant à tous les ENLITE Hydraffinity Vests achetés incluraient également la marque de commerce ENLITE » constituent une preuve de transfert et que le fait que les factures identifiant des gilets n'aient pas été produites ne devrait pas être retenu contre la Propriétaire, car les factures ne sont pas requises dans une procédure engagée en vertu de l'article 45. Ainsi, la Propriétaire soutient que ce qui précède, ainsi que les images de la veste ayant des étiquettes volantes qui portent la Marque, constituent une preuve claire d'emploi, ou du moins une preuve suffisante à partir de laquelle une inférence d'emploi devrait être tirée.

[24] Pendant l'audience, lorsqu'elle a été interrogée sur la pertinence de la preuve relative aux soutiens-gorge, la Propriétaire a déclaré qu'elle a été produite pour démontrer la pratique normale du commerce de la Propriétaire. Cependant, la Propriétaire a également fait valoir que si je conclusais que la preuve est suffisante pour démontrer l'emploi de la Marque en liaison avec les soutiens-gorge, je devrais

nécessairement parvenir à la même conclusion en ce qui concerne les gilets. La Propriétaire a soutenu que la seule preuve permettant de distinguer les soutiens-gorge des gilets était les factures relatives aux soutiens-gorge, rappelant le principe susmentionné selon lequel les factures ne sont pas requises dans une procédure en vertu de l'article 45.

[25] En ce qui concerne le volume des ventes démontré de soutiens-gorge et de gilets combinés, la Propriétaire fait valoir qu'un volume de ventes spécifique par produit n'est pas requis, citant les affaires *Guido Berlucchi & C. Srl's c Brouillette Kosie Prince*, 2007 CF 245 et *Castel Engineering NV c Eneready Products Ltd.*, 2018 COMC 64. Toutefois, dans ces deux affaires, un seul produit était en cause et les volumes de vente ont été examinés dans le cadre d'une détermination visant à établir si les ventes, qui étaient par ailleurs démontrées, constituaient d'authentiques transactions commerciales effectuées dans la pratique normale du commerce. À ce titre, j'estime que ces affaires sont de peu d'utilité en l'espèce.

[26] La question au cœur de la présente affaire est plutôt de savoir si la preuve de la Propriétaire démontre un transfert de propriété ou de possession de gilets. À cet égard, les chiffres de vente combinés ont été jugés insuffisants pour démontrer le transfert de produits spécifiques en l'absence de factures ou d'autres éléments de preuve spécifiques. Ce fut notamment le résultat dans les affaires *Gowling Lafleur Henderson LLP c Wertex Hosiery Inc*, 2014 COMC 193 et *Clark Wilson c Lee Canada Inc.*, 2007 CanLII 80831, citées par la Partie requérante, ainsi que dans *Smart & Biggar LLP c ACM Glass Ltd.*, 2024 COMC 6 (une affaire d'avis restreint), citée par la Propriétaire au cours de l'audience. J'arrive à la même conclusion en l'espèce.

[27] En effet, la preuve indiquant que les ventes totales [TRADUCTION] « de marchandises ENLITE, soit des soutiens-gorge et des gilets, dépassaient largement les 4 millions de dollars » ne fournit pas de faits permettant d'isoler les ventes de gilets des ventes de soutiens-gorge. Au mieux, il n'est pas clair dans quelle mesure de telles déclarations s'appliquent aux gilets par opposition aux seuls produits de l'enregistrement exclus de l'avis restreint. Ainsi, je n'estime pas que de tels éléments de

preuve constituent une déclaration claire de transfert de gilets dans la pratique normale du commerce.

[28] En ce qui concerne les déclarations et les arguments relatifs aux factures produites en preuve, bien que les factures ne soient pas requises en réponse à un avis prévu à l'article 45 [*Lewis Thomson & Son Ltd c Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 CPR (3d) 483 (CF 1^{re} inst) à la p 486], une certaine preuve d'un transfert dans la pratique normale du commerce de chacun des produits en cause est néanmoins nécessaire [*John Labatt c Rainier Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)]. Une telle preuve peut prendre la forme de documents comme des factures et des rapports de vente, mais peut également être par le biais de déclarations assermentées claires concernant les volumes de ventes, la valeur en dollars des ventes ou des détails factuels équivalents [voir, par exemple, *1471706 Ontario Inc c Momo Design srl*, 2014 COMC 79].

[29] En l'espèce, j'estime que les déclarations concernant ce qui [TRADUCTION] « aurait » été inclus dans les factures relativement aux gilets, sans preuve claire que de tels achats ont eu lieu, ne fournissent pas de [TRADUCTION] « détails factuels équivalents » démontrant des transferts de gilets dans la pratique normale du commerce au cours de la période pertinente. Si des éléments de preuve similaires à ceux produits pour les soutiens-gorge avaient été produits pour les gilets, par exemple différents modèles disponibles au cours de diverses saisons de la période pertinente et leur disponibilité en ligne, j'aurais peut-être été prête, considérant la preuve dans son ensemble, à inférer le transfert des gilets; toutefois, ce n'est pas le cas.

[30] Dans la mesure où la Propriétaire fait valoir que si je conclus que la preuve est suffisante pour démontrer l'emploi de la Marque en liaison avec les soutiens-gorge, je devrais nécessairement tirer la même conclusion concernant les gilets, je ne suis pas d'accord. Premièrement, la question de l'emploi de la Marque au sens de l'article 4(1) de la Loi en liaison avec des soutiens-gorge dépasse la portée de la présente procédure. Deuxièmement, cet argument repose sur le fait que la seule différence entre

la preuve relative aux gilets et celle relative aux soutiens-gorge réside dans les exemples de factures fournis, ce qui, comme mentionné ci-dessus, n'est pas le cas.

[31] Dans la mesure où la Propriétaire prétend que la preuve d'un gilet portant des étiquettes qui arborent la Marque constitue une preuve [TRADUCTION] « claire » d'emploi, il est bien établi que la preuve de produits arborant la Marque n'est pas à elle seule suffisante pour démontrer le transfert de propriété ou de possession de ceux-ci dans la pratique normale du commerce [*Alliance Laundry Systems LLC c Whirlpool Canada LP*, 2015 CAF 232; *Goudreau Gage Dubuc c 2430-2614 Quebec Inc.*, 2013 COMC 109].

[32] Bien que, dans le cadre de la procédure de radiation prévue à l'article 45, il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance de preuve et qu'une preuve représentative puisse être fournie, le propriétaire inscrit doit tout de même établir une preuve *prima facie* d'emploi de sa marque de commerce en liaison avec *chacun* des produits spécifiés dans l'enregistrement [*John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF); voir également *Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184]. En effet, la preuve présentée par un propriétaire vise à [TRADUCTION] « informer le registraire quant à l'emploi de la marque de commerce afin que lui et la Cour, s'il y a appel, puissent être en mesure d'apprécier la situation et d'appliquer, le cas échéant, la règle de fond » [*Sherzady c Norton Rose Fullbright Canada LLP/sencrl, srl*, 2022 CF 1712 au para 21 (citant *Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. De plus, « il faut soumettre à la Cour un commencement de preuve qui permet à la Cour de se fonder sur une inférence tirée de faits établis plutôt que sur de la spéculation » [*Diamant Elinor* au para 11; *Smart & Biggar c Curb*, 2009 CF 47].

[33] En l'espèce, je n'estime pas que des chiffres de vente combinés, une déclaration concernant ce qui [TRADUCTION] « aurait » figuré sur des factures relatives aux ventes de gilets qui ne sont pas autrement prouvées, et des images d'un seul gilet ayant des étiquettes portant la Marque mais datées « SPRING 2019 » et « ARCHIVE 2019 », constituent une preuve claire de détails suffisants pour démontrer des transferts de gilets dans la pratique normale du commerce au cours de la période pertinente.

[34] Comme l'a fait valoir la Partie requérante, la preuve d'une seule facture relative aux gilets, ou même des déclarations claires que de telles ventes ont eu lieu et que des factures ont été émises, sont manifestement absentes. De même, il est curieux que, contrairement à la preuve relative aux soutiens-gorge, qui montrait plusieurs modèles ayant tous des étiquettes datées de la période pertinente, un seul gilet soit produit en preuve, et la date indiquée directement sur celui-ci est antérieure à la période pertinente. En outre, on ne sait pas très bien, pour le moins, pourquoi la Propriétaire a choisi de confondre sa preuve concernant les gilets avec la preuve concernant les soutiens-gorge. Compte tenu de ce qui précède, et en considérant la preuve dans son ensemble, j'estime que la preuve est insuffisante pour inférer un transfert de gilets dans la pratique normale du commerce au cours de la période pertinente. J'estime qu'une telle conclusion serait un exercice de spéculation plutôt qu'une inférence raisonnable tirée de faits établis.

[35] En l'espèce, il n'y a ultimement qu'un seul produit en cause. J'estime qu'il n'est pas déraisonnable ou excessif sur le plan de la preuve d'exiger que la Propriétaire fournisse une facture représentative ou, à tout le moins, des déclarations concernant les transferts qui distinguent clairement les preuves relatives aux gilets des preuves relatives à d'autres produits, en particulier le seul produit exclu de l'avis restreint [*Fetherstonhaugh & Co c HB Fuller Company*, 2019 COMC 1 aux para 19 et 20; *Method Law c Boutique Jacob Inc*, 2015 COMC 5 aux para 23 et 24; *Gowling Lafleur Henderson LLP c Wertex Hosiery Inc*, 2014 COMC 193]. En effet, tout comme un propriétaire [TRADUCTION] « joue avec le feu » en choisissant de fournir la preuve d'une seule vente [*Guido Berlucchi & C Srl c Brouillette Kosie Prince*, 2007 CF 245 au para 20], elle joue également avec le feu quand, dans le contexte d'un avis restreint en vertu de l'article 45, elle choisit d'orienter sa preuve vers des produits ou des services non spécifiés dans un tel avis.

[36] Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les produits [TRADUCTION] « Vêtements, nommément... gilets » au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi.

DÉCISION

[37] 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 modifié pour supprimer tous les produits visés par l'avis restreint, notamment :

[TRADUCTION]

« [...] tee-shirts, chemises, débardeurs, chandails molletonnés, chandails, maillots de sport, chasubles, pantalons, pantalons molletonnés, shorts, jupes, robes, vestes, manteaux, gilets [...], sous-vêtements, chaussettes, survêtements, combinés-slips, maillots, collants, leggings et jambières; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières, bandeaux et bandanas; accessoires vestimentaires, nommément ceintures, foulards, châles, étoles, manches d'appoint, mitaines et gants; sandales » selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

[38] L'état déclaratif des produits sera maintenant libellé comme suit : [TRADUCTION]
« Vêtements, nommément soutiens-gorge ».

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

Traduction certifiée conforme
Hortense Ngo
Félix Tagne Djom
Manon Duchesne Osborne

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : 2024-02-07

COMPARUTIONS

Pour la Partie requérante : Tanya Reitzel

Pour la Propriétaire inscrite : David S. Lipkus

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Coastal Trademark Services Limited

Pour la Propriétaire inscrite : David S. Lipkus