



# Office de la propriété intellectuelle du Canada

## **LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE**

**Référence** : 2024 COMC 89

**Date de la décision** : 2024-05-07

**[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]**

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

**Partie requérante** : 88766 Canada inc.

**Propriétaire inscrite** : Incontro S.P.A.

**Enregistrement**: LMC967,218 pour TRANSIT

### **APERÇU**

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l'égard de l'enregistrement n° LMC967,218 pour la marque de commerce TRANSIT (la Marque de commerce), appartenant à Incontro S.P.A. (la Propriétaire).

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

[TRADUCTION]

Vêtements décontractés; vêtements imperméables; vêtements en similicuir; vêtements en cuir; robes; costumes; combinaisons-robes; sorties de bain; bandanas (mouchoirs de cou); bavoirs, autres qu'en papier; casquettes (couvre-chefs); bérets; sous-vêtements; boas (tours-de-cou); bretelles pour vêtements; bas; chaussettes; culottes (vêtements); maillots de bain;

chemises; manteaux; capuchons (vêtements); ceintures (vêtements); collants; layette (vêtements); maillots de bain; vêtements de plage; cravates; bandeaux (vêtements); pochettes; foulards; vestes (vêtements); jupes; salopettes; gants (vêtements); prêt-à-porter; vêtements en papier; tricots (vêtements); jerseys (vêtements); pantalons-collants (jambières); bonneterie; chandails de sport; chandails; manchons (vêtements); pèlerines; mantilles; gilets; pantalons; parkas; pelisses; fourrures (vêtements); pyjamas; protège-cols; châles; écharpes; pardessus; vêtements d'extérieur; jupons; plastrons; étoles en fourrure; poches pour vêtements; tee-shirts; turbans; combinaisons (vêtements); uniformes; voiles (vêtements); robes de chambre; vêtements de conducteur; vêtements de vélo; maillots de sport; gilets de pêche; vêtements de gymnastique; couvre-chefs; couvre-chefs; chapeaux; visières (couvre-chefs); visières de casquette.

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

## **DOSSIER**

[4] Le 28 décembre 2022, à la demande de 88766 Canada inc. (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 la Propriétaire.

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement, si la Marque de commerce 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 de commerce 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 28 décembre 2019 au 28 décembre 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 3 aux produits à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[7] Toutefois, lorsque la Propriétaire n'établit pas l'emploi tel que décrit ci-dessus, l'enregistrement est susceptible d'être radié ou modifié, à moins que le défaut d'emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[8] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit d'Andrea Cozza, représentant légal de la Propriétaire, souscrit le 21 juillet 2023, ensemble avec les Pièces A à C.

[9] Seule la Propriétaire a produit des observations écrites. Les deux parties étaient représentées à l'audience.

### **LA PREUVE**

[10] M. Cozza déclare que la Propriétaire autorise la fabrication et la vente des produits visés par l'enregistrement, qu'il appelle collectivement les [TRADUCTION] « Produits TRANSIT », à sa licenciée Tam & Company SPA (Tam). M. Cozza atteste que depuis 2018, la Propriétaire a [TRADUCTION] « un contrôle total et direct sur la nature et la qualité des produits fabriqués et vendus par TAM sous la marque TRANSIT » [para 5].

[11] M. Cozza déclare que Tam vend les Produits TRANSIT qu'elle fabrique à des magasins canadiens, qui les vendent à leur tour à des consommateurs canadiens. Il déclare également que Tam fournit à des magasins canadiens des [TRADUCTION] « catalogues de collection » et des [TRADUCTION] « guides modellario » (également identifiés collectivement comme des [TRADUCTION] « catalogues » dans son affidavit) pour promouvoir et présenter les Produits TRANSIT. M. Cozza fournit des catalogues représentatifs qui, selon lui, ont été envoyés à des magasins canadiens au cours de la période pertinente [Pièce A].

[12] M. Cozza affirme que la Marque a été employée pendant la période pertinente au Canada en liaison avec les Produits TRANSIT à l'exception des [TRADUCTION] « bavoires, autres qu'en papier, bas, layettes, vêtements en papier, chandails de sport, vêtements de conducteur, vêtements de vélo, gilets de pêche, vêtements de gymnastique; sous-vêtements » [Para 8] (les Produits concédés).

[13] En ce qui concerne la preuve directe des ventes, M. Cozza fournit des factures représentatives émises au cours de la période pertinente par TAM à des magasins canadiens situés à Toronto et à Montréal [(Pièces B1 à B4)]. Je note que les factures de la Pièce B font référence à divers vêtements et articles vestimentaires. Certaines descriptions de produits, notamment [TRADUCTION] « veste », [TRADUCTION] « pantalon », [TRADUCTION] « chemise », [TRADUCTION] « jupe », [TRADUCTION] « pardessus », [TRADUCTION] « parka », [TRADUCTION] « tee-shirt », [TRADUCTION] « robe », [TRADUCTION] « chapeau », [TRADUCTION] « manteau », [TRADUCTION] « écharpe », [TRADUCTION] « salopettes » et [TRADUCTION] « gants » correspondent clairement aux produits énumérés dans l'enregistrement. D'autres descriptions de produits ne sont pas spécifiées en tant que telles dans l'enregistrement, notamment [TRADUCTION] « robe chasuble », [TRADUCTION] « débardeur », « trench », [TRADUCTION] « cardigan », [TRADUCTION] « gilet », [TRADUCTION] « masque », [TRADUCTION] « chandail en molleton » et [TRADUCTION] « combinaison-jupon ».

[14] Selon M. Cozza, les descriptions des produits facturés emploient des termes généraux qui peuvent faire référence à plusieurs produits spécifiques. Il explique que le produit spécifique vendu peut être identifié en se référant à son code produit, qui figure également sur les factures. Il explique en outre qu'il est possible d'établir un lien entre les codes et les produits décrits dans les catalogues de la Propriétaire.

[15] Au paragraphe 13 de son affidavit, M. Cozza établit un système de renvoi entre certains articles facturés et des produits présentés dans les catalogues produits en pièce; il met en corrélation ces articles avec les produits visés par l'enregistrement suivants : [TRADUCTION] « robes », [TRADUCTION] « combinaisons-robres », [TRADUCTION] « chemises », [TRADUCTION] « manteaux », [TRADUCTION] « salopettes », [TRADUCTION] « gants (vêtements) », [TRADUCTION] « chandails », [TRADUCTION] « pantalons », [TRADUCTION] « parkas », [TRADUCTION] « pardessus », [TRADUCTION] « vêtements d'extérieur », [TRADUCTION] « couvre-chefs », [traduction] « vêtements », [TRADUCTION] « vêtements en cuir », [TRADUCTION] « capuchons (vêtements) », [TRADUCTION] « foulards », [TRADUCTION] « vestes (vêtements) », [TRADUCTION] « jupes », [TRADUCTION] « tricots (vêtements) », [TRADUCTION] « prêt-à-porter », [TRADUCTION] « fourrures (vêtements) » et [TRADUCTION] « tee-shirts ».

[16] En plus de ce qui précède, aux paragraphes 19 à 21 de son affidavit, M. Cozza identifie des ceintures, des pantalons-collants et des jerseys dans les catalogues de la Pièce A dont il atteste qu'ils sont représentatifs de ceux [TRADUCTION] « vendus sous la marque TRANSIT pendant la période pertinente ». M. Cozza n'identifie cependant pas de ceintures, de pantalons-collants ou de jerseys dans les factures produites en pièce, ni ne prouve autrement les transferts de tels produits.

[17] De même, aux paragraphes 15 à 18 de son affidavit, M. Cozza identifie d'autres produits présentés dans les catalogues de la Pièce A qu'il met en corrélation avec les produits spécifiés dans l'enregistrement. M. Cozza ne fournit ni une déclaration concernant les ventes ni une corrélation entre ces produits du catalogue et l'un des articles énumérés sur les factures.

[18] En ce qui concerne la présentation de la Marque de commerce, M. Cozza atteste que les produits mentionnés dans les factures de la Pièce B

se rapportent tous aux [TRADUCTION] « Produits TRANSIT sous la Marque de commerce TRANSIT uniquement » [para 11], et que ces produits arborent la Marque de commerce. À l'appui, il fournit des images d'étiquettes qu'il déclare représentatives de celles apposées sur tous les Produits TRANSIT vendus au Canada pendant la période pertinente [Pièce C]; je note deux images qui sont des photographies montrant des étiquettes jointes aux articles vestimentaires. La Marque de commerce est présente sur toutes les étiquettes décrites.

### **RAISONS**

[19] Pour commencer, j'aborderai la concession de M. Cozza concernant l'absence d'emploi de la Marque de commerce en liaison avec les Produits concédés. Puisqu'il n'y a aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque de commerce, ces produits seront supprimés de l'enregistrement.

[20] En ce qui concerne les autres produits, la Propriétaire soutient essentiellement qu'il est seulement requis d'établir une preuve *prima facie* d'emploi, et attire l'attention sur l'objet de la procédure de radiation sommaire qui est de débarrasser le registre du « bois mort ». Lors de l'audience, la Propriétaire a soutenu que la preuve fournit des [TRADUCTION] « pièces du casse-tête » qui, lorsqu'elles sont examinées ensemble, établissent des faits à partir desquels une conclusion d'emploi peut logiquement être inférée.

[21] Je suis convaincue que la preuve établit, à tout le moins, que :

- la Propriétaire a, en vertu d'une licence, le contrôle sur la nature et la qualité des produits fabriqués et vendus par Tam, de telle sorte que tout emploi de la Marque de commerce par Tam profite à la Propriétaire en vertu de l'article 50 de la Loi;

- Tam a vendu des Produits TRANSIT au Canada au cours de la période pertinente;
- la Marque de commerce était présente sur les étiquettes jointes aux Produits TRANSIT vendus.

[22] En ce qui concerne le dernier point, je note ici que de nombreuses observations de la Partie requérante lors de l'audience portaient sur le défaut présumé de la Propriétaire de démontrer l'avis de liaison requis entre la Marque de commerce et chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement. Par exemple, la Partie requérante a soutenu que la Propriétaire n'a pas établi que les factures, qui portent la marque, ont été fournies aux acheteurs lors du transfert. La Partie requérante a également soutenu que la Propriétaire n'a pas fourni de photographies montrant les étiquettes jointes à chacun des produits en cause.

[23] Je ne suis pas d'accord avec la Partie requérante qui estime que des preuves attestant spécifiquement de la manière dont la Marque de commerce était liée à chacun des produits en cause sont nécessaires. Les éléments de preuve dont je dispose comprennent des photographies d'étiquettes portant la Marque de commerce, que M. Cozza déclare représentatives de celles jointes à tous les Produits TRANSIT vendus au Canada pendant la période pertinente. Deux de ces photographies montrent même des étiquettes accrochées à ce qui semble être des vestes. J'accepte que des étiquettes similaires ont été jointes à chacun des produits vendus au cours de la période pertinente, et je suis convaincue que l'avis de liaison requis a été donné lors de leur transfert.

[24] Quant à savoir lesquels des Produits TRANSIT ont été vendus, la réponse est moins claire.

[25] Je commencerai par aborder les corrélations établies par M. Cozza au paragraphe 13 de son affidavit. Comme indiqué ci-dessus, les factures fournies par la Propriétaire font référence à divers vêtements et articles vestimentaires. M. Cozza établit une corrélation entre certains articles facturés et certains produits visés par l'enregistrement, et j'accepte sans réserve ces corrélations [conformément à *Oyen Wiggs Green & Mutala LLP c Atari Interactive, Inc*, 2018 COMC 79 au para 25 pour le principe bien établi selon lequel il faut accorder aux déclarations d'un déposant une crédibilité substantielle dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45].

[26] À la lumière de ce qui précède, et compte tenu de la preuve représentative de la présentation de la Marque de commerce, je suis convaincue que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque de commerce au sens des articles 4 et 45 de la Loi en liaison avec les produits visés par l'enregistrement mis en corrélation par M. Cozza au paragraphe 13 de son affidavit. Ces produits visés par l'enregistrement seront par conséquent maintenus.

[27] En ce qui concerne les autres Produits TRANSIT, la Propriétaire fait valoir que les factures sont simplement représentatives de certaines des ventes qui ont eu lieu et que, considérées dans leur ensemble, les preuves sont suffisantes pour inférer que les produits qui ne sont pas explicitement mentionnés ou identifiés dans les factures ont également été vendus au cours de la période pertinente au Canada.

[28] La position de la Propriétaire à cet égard est multiple et semble être fondée, au moins en partie, sur sa position selon laquelle le fait de fournir des preuves relatives à chacun des produits visés par l'enregistrement revendiqués aurait constitué une surabondance de preuves. À cet égard, la Propriétaire a fait valoir lors de l'audience que bon nombre des produits spécifiés dans l'enregistrement sont [TRADUCTION] « manifestement liés » et



peuvent être divisés en [TRADUCTION] « sous-groupes », de sorte que la démonstration de l'emploi de la Marque de commerce en liaison avec certains des produits est suffisante pour démontrer l'emploi pour tous les produits revendiqués. La Propriétaire a donné des exemples de sous-groupes présumés, comme un sous-groupe [TRADUCTION] « hauts » comprenant par exemple des chemises, des gilets et des chandails, mais a concédé que les classifications en sous-groupes sont loin d'être évidentes pour d'autres produits revendiqués tels que les [TRADUCTION] « pyjamas » et les [TRADUCTION] « protège-cols ».

[29] La Propriétaire a également fait valoir que, compte tenu de l'objet de la procédure prévue à l'article 45, il ne faut pas être [TRADUCTION] « trop technique » lors de l'évaluation de la description des produits. À cet égard, la Propriétaire a souligné que les [TRADUCTION] « termes généraux » sont employés pour désigner plus d'un produit. À titre d'exemple, la Propriétaire a fait référence à la déclaration de M. Cozza selon laquelle les produits facturés décrits comme des [TRADUCTION] « shorts » correspondent également à des [TRADUCTION] « shorts de bain [maillots de bain] » ou à des [TRADUCTION] « vêtements de plage » [au para 18 de l'affidavit de M. Cozza]. De même, la Propriétaire a soutenu que certains produits peuvent être combinés pour former d'autres produits, attirant mon attention sur une déclaration selon laquelle les vestes et les pantalons peuvent être combinés et vendus comme un [TRADUCTION] « costume » [*id.* au para 17].

[30] Il est bien établi que le fardeau de la preuve qui incombe au propriétaire n'est pas strict et que des preuves représentatives peuvent être suffisantes aux fins de la procédure prévue à l'article 45. Toutefois, un 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, et l'emploi démontré à l'égard d'un produit

particulier ne peut généralement pas servir à maintenir plusieurs produits [*John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co et al* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF); voir également *Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184].

[31] En outre, dans la mesure où la Propriétaire cherche à s'appuyer sur des articles facturés qui ne sont pas corrélés par M. Cozza, je note qu'il n'appartient pas au registraire de spéculer sur la nature des produits et qu'il est de la responsabilité d'un propriétaire de démontrer le lien entre les produits présentés en preuve et les produits énumérés dans l'enregistrement [*Fraser Milner Casgrain LLP c Fabric Life Limited*, 2014 COMC 135 au para 13; voir *Vermillion Intellectual Property Corporation c Vermillion Energy Inc*, 2017 COMC 24 au para 70 pour le principe selon lequel un propriétaire d'une marque de commerce prend un risque lorsqu'il laisse le soin au registraire d'établir des corrélations entre la preuve et les produits visés par l'enregistrement].

[32] En dépit de ce qui précède, et sur la base de mon propre examen des factures, je suis prête à établir une corrélation entre un produit facturé et un produit visé par l'enregistrement, à savoir un produit décrit comme un [TRADUCTION] « CHAPEAU » dans une facture de la Pièce B1 datée du 01.09.2021. Le produit en question est identifié par un code qui diffère de celui du [TRADUCTION] « CHAPEAU » corrélié aux produits visés par l'enregistrement [TRADUCTION] « couvre-chefs » par M. Cozza au para 13 de son affidavit. Compte tenu des déclarations de M. Cozza sur l'importance des codes de produits, et aussi du fait que ce produit correspond clairement à un produit visé par l'enregistrement, j'accepte que le produit CHAPEAU mentionné dans la facture du 01.09.2021 est différent de celui mentionné par M. Cozza, et j'accepte la facture en question comme preuve représentative des transferts des produits visés par l'enregistrement

[TRADUCTION] « chapeaux ». Par conséquent, les [TRADUCTION] « chapeaux » seront également maintenus dans l'enregistrement.

[33] J'aborderai enfin les corrélations établies par M. Cozza, pour lesquelles aucune preuve de transfert n'a été fournie. À cet égard, je suis d'accord avec la Propriétaire pour dire que des preuves documentaires directes de transfert, comme des factures, ne sont pas requises pour chaque produit visé par l'enregistrement. Toutefois, il est nécessaire d'avoir un fondement probatoire à partir duquel il est possible d'inférer logiquement des transferts. À titre d'exemple, en l'absence de factures, une telle preuve peut se présenter sous la forme de documents comme des rapports de vente ou être obtenue à l'aide de déclarations assermentées claires concernant des volumes de ventes, la valeur en dollars des ventes ou des données factuelles équivalentes [voir, par exemple, *1471706 Ontario Inc c Momo Design srl*, 2014 COMC 79].

[34] À la lumière de ce qui précède, les corrélations (établies par M. Cozza aux paragraphes 15 à 21 de son affidavit) entre les produits énumérés dans l'enregistrement et ceux présentés dans les catalogues, sans autre preuve permettant de conclure que ces produits ont également été vendus au cours de la période pertinente, n'aident pas la Propriétaire [voir, par exemple, *Molson Cos c Halter* (1976), 28 CPR (2d) 158 (CF 1<sup>re</sup> inst); et *Gowling, Strathy & Henderson c Royal Bank* (1995), 63 CPR (3d) 322 (CF 1<sup>re</sup> inst)].

[35] Avant de conclure, je tiens à souligner que j'estime que l'identification par M. Cozza de certains produits du catalogue comme représentatifs des ceintures, pantalons-collants et jerseys [TRADUCTION] « vendus » équivaut à de simples affirmations d'emploi. Par conséquent, en l'absence d'autres détails concernant ces ventes, j'estime que cette preuve n'est pas suffisante pour établir l'emploi.

[36] En somme, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque de commerce en liaison avec un des autres produits au sens des articles 4 et 45 de la Loi. En substance, la Propriétaire demande que j'infère l'emploi de la Marque de commerce en liaison avec tous les produits revendiqués sur la base de l'emploi démontré en liaison avec seulement quelques-uns d'entre eux. Une telle conclusion ne serait en l'espèce que pure spéculation [voir *Diamant Elinor*, précité, au paragraphe 11, pour le principe selon lequel le registraire doit « se fonder sur une inférence tirée de faits établis plutôt que sur de la spéculation » pour combler chaque élément requis par la Loi].

[37] Comme rien dans la preuve dont je suis saisie n'indique l'existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque de commerce, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

### **DÉCISION**

[38] 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 afin de supprimer les produits suivants :

[TRADUCTION]

[...] vêtements imperméables; vêtements en similicuir; [...] costumes; [...] sorties de bain; bandanas (mouchoirs de cou); bavoirs, autres qu'en papier; casquettes (couvre-chefs); bérets; sous-vêtements; boas (tours-de-cou); bretelles pour vêtements; bas; chaussettes; culottes (vêtements); maillots de bain; [...] ceintures (vêtements); collants; layette (vêtements); maillots de bain; vêtements de plage; cravates; bandeaux (vêtements); pochettes; [...] vêtements en papier; [...] jerseys (vêtements); pantalons-collants (jambières); bonneterie; chandails de sport; [...] manchons (vêtements); pèlerines; mantilles; gilets; [...] pelisses; [...] pyjamas; protège-cols; châles; écharpes; [...] jupons; plastrons; étoles en fourrure; poches pour vêtements; [...] turbans; combinaisons (vêtements); uniformes; voiles (vêtements); robes de chambre; vêtements de conducteur; vêtements de vélo; maillots de sport; gilets de pêche; vêtements de gymnastique; [...] couvre-chefs; [...] visières (couvre-chefs); visières de casquette

selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

[39] L'état déclaratif des produits modifié sera libellé comme suit :

[TRADUCTION]

Vêtements décontractés; vêtements en cuir; robes; combinaisons-robes; chemises; manteaux; capuchons (vêtements); foulards; vestes (vêtements); jupes; salopettes; gants (vêtements); prêt-à-porter; tricots (vêtements); chandails; pantalons; parkas; fourrures (vêtements); pardessus; vêtements d'extérieur; tee-shirts; couvre-chefs; chapeaux;

Eve Heafey  
Membre  
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 :** 2024-04-02

## **COMPARUTIONS**

**Pour la Partie requérante :** Stéphanie Karam

**Pour la Propriétaire inscrite :** Victoria Carrington

## **AGENTS AU DOSSIER**

**Pour la Partie requérante :** Robic Agence PI S.E.C. / Robic IP Agency LP

**Pour la Propriétaire inscrite :** Aventum IP Law LLP