



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2025 COMC 11

Date de la décision : 2025-01-27

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

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

Partie requérante : Golden Delta Enterprises, Inc.

Propriétaire inscrite : BD MULTI-MEDIA Société anonyme

Enregistrement : LMC551,737 pour DEMONIA

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° LMC551,737 pour la marque de commerce (la Marque de commerce), appartenant à BD MULTI-MEDIA Société anonyme (la Propriétaire).

[2] L'état déclaratif des produits et services est reproduit ci-dessous :

[TRADUCTION]

Produits

(1) Parfums, eau de toilette; supports de données magnétiques, nommément vidéocassettes préenregistrées.

(2) Albums, livres, catalogues, calendriers, journaux, dépliants, revues, magazines, photographies; vêtements, notamment polos, chemises, vestes.

(3) Bijoux, pierres précieuses, livrets, manuels, tee-shirts, chemises sport, pulls molletonnés, débardeurs.

Services

(1) Radiodiffusion et télédiffusion, télédiffusion par câble, communications par terminaux informatiques, notamment services de courrier électronique, services d'accès Internet, par télégrammes, par téléphone, notamment fourniture de services téléphoniques interurbains; information ayant trait aux télécommunications, transmission par télécopie, services de téléappel (radio ou téléphone), publication de livres et de magazines, location de films cinématographiques, location d'enregistrements sonores.

(2) Courrier électronique; abonnement à des journaux.

PROCÉDURE

[3] À la demande de Golden Delta Enterprises, Inc. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi le 5 juillet 2023, à la Propriétaire.

[4] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des produits et services 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.

[5] La période pertinente pour démontrer l'emploi est du 5 juillet 2020 au 5 juillet 2023.

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

[7] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit la déclaration solennelle de Jim Dorra, souscrite le 2 février 2024, à laquelle étaient jointes les Pièces A à F.

[8] Seule la Partie requérante a produit des observations écrites et aucune audience n’a été tenue.

LA PREUVE

[9] M. Dorra est le président-directeur général de la Propriétaire. Il explique que la Propriétaire exerce ses activités dans divers secteurs d’activité, y compris « le secteur de niche de l’érotisme à travers sa marque DEMONIA ». Il ajoute également que la Propriétaire est bien connue dans le domaine « (du bondage, de la discipline, du sadisme et du masochisme) et du fétichisme» [para 1, 3 et 4].

[10] M. Dorra explique que la Propriétaire ne peut pas démontrer l’emploi de la Marque de commerce au Canada pendant la période pertinente pour les raisons suivantes :

- en ce qui concerne la vente de produits au Canada, la Propriétaire « n’a d’autre choix que de se concentrer sur le modèle du commerce électronique et d’utiliser la plateforme d’Amazon® », pour sa « agilité dans les transactions et le contact direct avec les clients », compte tenu de la nature de son entreprise et de ses clients [para 9];
- pour faciliter le déploiement des ventes par l’entremise d’Amazon, la Propriétaire a retenu les services de la société Koobiak pour agir en tant qu’intermédiaire [para 10];
- même si Koobiak, au nom de la Propriétaire, a essayé de télécharger les renseignements bancaires de la Propriétaire

associés à son compte Amazon, elle a rencontré des difficultés techniques [para 12 à 14].

[11] Les Pièces pertinentes suivantes sont jointes à la déclaration de M. Dorra :

- la Pièce B comprend une facture d'Amazon.com Services LLC à la Propriétaire, datée du 30 juin 2021, pour des [TRADUCTION] « Frais de vente sur Amazon »;
- les Pièces C, D et E comprennent des échanges de courriels entre le service de soutien aux vendeurs d'Amazon et Koobiak, datés du 24 novembre 2022, du 19 décembre 2022 et des 5, 9 et 10 janvier 2023, concernant des difficultés techniques dans le téléchargement des renseignements bancaires de la Propriétaire afin d'activer son compte.

MOTIF DE LA DÉCISION

[12] Étant donné qu'il n'y a aucune preuve d'emploi de la Marque de commerce au Canada pendant la période pertinente, la question est de savoir si, en vertu de l'article 45(3) de la Loi, il existait des circonstances spéciales qui justifiaient ce défaut d'emploi. La règle générale porte que le défaut d'emploi sera pénalisé par la radiation, mais il peut exister une exception lorsque le défaut d'emploi est attribuable à des circonstances spéciales [*Smart & Biggar c Scott Paper Ltd*, 2008 CAF 129].

[13] Pour déterminer si l'existence de circonstances spéciales a été établie, le registraire doit en premier lieu déterminer, à la lumière de la preuve, les raisons pour lesquelles la marque de commerce n'a effectivement pas été employée pendant la période pertinente. En second lieu, le registraire doit déterminer si les raisons du défaut d'emploi constituent des circonstances spéciales [*Registraire des marques de commerce c Harris Knitting Mills*].

Ltd (1985), 4 CPR (3d) 488 (CAF) (*Harris Knitting*)]. La Cour fédérale a conclu que les circonstances spéciales sont des circonstances ou des raisons qui sont [TRADUCTION] « inhabituelles, peu communes ou exceptionnelles » [*John Labatt Ltd c Cotton Club Bottling Co* (1976), 25 CPR (2d) 115 (CF 1^{re} inst) au para 29].

[14] La seule preuve fournie par la Propriétaire est trois échanges de courriels entre Koobiak et le service de soutien aux vendeurs d'Amazon concernant des difficultés techniques dans le traitement des renseignements bancaires de la Propriétaire. Rien n'indique qu'il a eu un quelconque problème avant le 24 novembre 2022, même si le compte de la Propriétaire était ouvert depuis au moins le 30 juin 2021, comme il l'indique la facture fournie à la Pièce B. Je ne considère pas ces difficultés techniques comme inhabituelles, peu communes ou exceptionnelles, mais plutôt comme une question qui n'est certainement pas limitée ou propre à la Propriétaire.

[15] Quoi qu'il en soit, les difficultés techniques ne représentent pas l'ensemble de la période pertinente. À cet égard, il a été jugé que les circonstances spéciales doivent s'appliquer à l'ensemble de la période pertinente [voir *Oyen Wiggs Green & Mutala LLP c Rath*, 2010 COMC 34 au para 12].

[16] Par conséquent, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire a fourni des raisons pour justifier le défaut d'emploi de la Marque de commerce qui constituent des circonstances spéciales.

[17] Même si j'acceptais les difficultés techniques comme des circonstances spéciales, je n'estime pas que celles-ci justifient le défaut d'emploi. Particulièrement, l'accent mis sur la plateforme Amazon est probablement dû à une décision volontaire de la Propriétaire plutôt qu'à des circonstances indépendantes de sa volonté. De plus, le défaut d'emploi remonte à la date

d'enregistrement de la Marque de commerce en 2001; il s'agit d'une longue période de non-emploi qui pèserait fortement contre la Propriétaire.

DÉCISION

[18] 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 radié selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

Ann-Laure Brouillette
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Anne Laberge
Manon Duchesne

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : ROBIC AGENCE PI S.E.C. / ROBIC IP AGENCY

LP

Pour la Propriétaire inscrite : LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.