



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2025 COMC 12

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 : Regeena Lifeso

Propriétaire inscrite : Toys "R" Us (Canada) Ltd.

Enregistrement : LMC1029177 pour KOALA BABY

[1] À la demande de Regeena Lifeso (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) le 11 juillet 2023 à Toys "R" Us (Canada) Ltd. (la Propriétaire), à l'égard de l'enregistrement n° LMC1029177 pour la marque de commerce KOALA BABY (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée en liaison avec les produits suivants :

[TRADUCTION]

- (1) Couches en tissu; chaussures tout-aller.
- (2) Livres de souvenirs et boîtes à souvenirs; chevalets; décalcomanies murales.
- (3) Abat-jour; bases; lampes poussoirs; veilleuses.

- (4) Sacs à couches; fourre-tout.
- (5) Paniers à linge; contenants de rangement à usage général pour la maison.
- (6) Couettes, literie imperméable, protège-épaules, housses multi-usages, bandes protectrices, protège-draps, doublures de matelas à langer, housses de matelas à langer, matelas à langer courbes, draps-housses pour berceaux, draps-housses portatifs et draps-housses pour lits d'enfant, débarbouillettes, serviettes, nommément serviettes de bain, serviettes en tissu, gants de toilette, langes de bain.
- (7) Ensembles de draps pour lits jumeaux et à deux places, ensembles de draps pour berceaux, couvertures de bébé, objets réconfortants, langes et couvertures de mode, draps pour lits d'enfant, draps pour bassinettes, draps portatifs et draps pour berceaux, ainsi que tentures et garnitures de fenêtre.
- (8) Peignoirs.
- (9) Bavoirs.
- (10) Carpettes.
- (11) Mobiles, animaux en peluche et rembourrés, hochets souples, décorations d'arbre de Noël, tables de jeu, tables multiactivités pour enfants, sacs à bonbons en peluche et paniers de Pâques.

[3] À la demande de la Partie requérante, l'avis était limité aux produits suivants (les Produits en cause) :

- couches en tissu;
- chaussures tout-aller;
- livres de souvenirs et boîtes à souvenir;
- chevalets;
- décalcomanies murales;
- abat-jour;
- bases;
- lampes poussoirs;

- veilleuses;
- paniers à linge;
- contenants de rangement à usage général pour la maison;
- bandes protectrices;
- tentures et garnitures de fenêtre;
- carpettes;
- mobiles;
- animaux en peluche et rembourrés;
- hochets souples;
- décorations d'arbre de Noël;
- tables de jeu;
- tables multiactivités pour enfants;
- sacs à bonbons en peluche pour l'Halloween;
- paniers de Pâques.

[4] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard des Produits en cause, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l'avis. Si la Marque n'avait pas ainsi été employée, l'avis enjoignait à la Propriétaire de préciser la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et la raison du défaut d'emploi depuis cette date.

[5] L'article 4 de la Loi définit l'« emploi » d'une marque de commerce en liaison avec des produits 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.

[...]

(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des produits ou sur les emballages qui les contiennent est réputée, quand ces produits sont exportés du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces produits.

[6] En l'espèce, la période pertinente pour démontrer l'emploi s'étend du 11 juillet 2020 au 11 juillet 2023.

[7] En l'absence d'emploi, conformément au paragraphe 45(3) de la Loi, l'enregistrement est susceptible d'être modifié, à moins que le défaut d'emploi ne soit attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient.

[8] Pour les raisons qui suivent, l'enregistrement sera modifié afin de supprimer les Produits en cause.

LA PROCÉDURE ET LA PREUVE

[9] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit un affidavit d'Amanda Jazvac, solennellement souscrit le 12 février 2024 (l'Affidavit Jazvac). Seule la Partie requérante a produit des observations écrites. Les deux parties étaient représentées à une audience.

[10] M^{me} Jazvac est une directrice du merchandising de la Propriétaire [para 1]. Elle décrit la Propriétaire comme l'exploitante des chaînes de magasins de jouets et de magasins pour bébés bien connues Toys R Us et Babies R Us [para 2].

[11] M^{me} Jazvac affirme que la Propriétaire vend une grande variété de produits arborant la Marque et fournit une liste de 36 produits différents qui arboraient la Marque et qui ont été vendus par la Propriétaire pendant la période pertinente [para 8]. Cependant, aucun de ces produits ne correspond à l'un ou l'autre des Produits en cause.

[12] M^{me} Jazvac affirme que, malgré ses demandes de renseignement, aucun employé interne de la Propriétaire n'a été en mesure de confirmer

quand la Propriétaire a employé la Marque pour la première ou la dernière fois en liaison avec les Produits en cause [para 14]. Elle explique que cela découle du fait que la Propriétaire n'a que des données sur les ventes qui remontent à 2018, ce qui est à son tour attribuable à la faillite de la Propriétaire et de son ancienne société mère en septembre 2017 [para 10 et 11]. M^{me} Jazvac affirme que, parce que son ancienne société mère n'existe plus, la Propriétaire n'a aucun moyen d'accéder aux données de vente antérieures à 2018 [para 12].

[13] M^{me} Jazvac explique qu'en raison de la faillite, la Propriétaire a perdu les relations qu'elle entretenait avec les vendeurs qui lui fournissaient les produits qu'elle vendait en liaison avec la Marque [para 15]. La Propriétaire a également dû restructurer ses activités pour maintenir la liquidité [para 16]. La Propriétaire a décidé de [TRADUCTION] « se concentrer sur la vente d'articles pour bébés (par exemple, coussins d'allaitement, bavoirs, bavoirs pour épaule, combinaisons, etc.), avec l'intention de reprendre l'emploi de la Marque en liaison avec d'autres articles une fois que [la Propriétaire] aura de nouveaux fournisseurs pour l'approvisionnement de ces produits, entre autres raisons » [para 16].

[14] En 2020, la pandémie de COVID-19 a commencé. Les magasins de détail de la Propriétaire étaient fermés ou faisaient l'objet de restrictions quant à la capacité d'accueil des clients et de règles de distanciation sociale [para 17], et la Propriétaire a été confronté à une incertitude quant à ses liquidités et a eu de la difficulté à se procurer les produits auprès des fournisseurs [para 18 et 19]. La Propriétaire a continué de vendre des produits via son site Web ou via la cueillette en bordure de trottoir [para 17], mais compte tenu de l'incertitude à laquelle a été confrontée, la Propriétaire a [TRADUCTION] « décidé de ne pas reprendre l'emploi de la Marque » en liaison avec les Produits en cause pendant la pandémie

[para 20]. La Propriétaire a réduit ses commandes d'autres produits en vente en liaison avec la Marque, sans toutefois y mettre fin [para 21], et a gagné environ 19 millions de dollars à partir des ventes d'autres produits en liaison avec la Marque au cours des années 2020-2022 [para 24].

[15] Selon M^{me} Jazvac, à partir d'un moment entre 2022 et 2023, la Propriétaire a été en mesure de développer davantage ses marques, y compris la Marque [para 22]. En date du 12 février 2024, date de l'affidavit de M^{me} Jazvac, même si la Propriétaire vendait plusieurs des Produits en cause au Canada sous d'autres marques de commerce, la Propriétaire n'avait [TRADUCTION] « pris aucune décision finale » concernant l'emploi de la Marque en liaison avec les Produits en cause [para 31 et 32].

RAISONS DE LA DÉCISION

[16] 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 ». La preuve dans une procédure en vertu de l'article 45 n'a pas à être parfaite; en effet, un propriétaire inscrit doit uniquement établir une preuve *prima facie* d'emploi au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[17] Le fardeau de preuve à atteindre dans une procédure en vertu de l'article 45 est bas; la preuve doit seulement établir des faits à partir desquels une conclusion d'emploi peut logiquement être inférée [voir *Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184 au para 9]. Cela étant dit, 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 les produits ou services pertinents.

Emploi en liaison avec les Produits en cause

[18] M^{me} Jazvac affirme que, pendant la période pertinente, la Propriétaire a vendu tous les produits énumérés au paragraphe 8 de son affidavit, en liaison avec la Marque. Cependant, comme indiqué ci-dessus, aucun des Produits en cause ne figure sur cette liste. Par conséquent, la preuve n'établit pas que l'un ou l'autre des Produits en cause a été exporté ou vendu au Canada en liaison avec la Marque pendant la période pertinente. Étant donné que l'article 4 de la Loi exige l'exportation de produits arborant une marque de commerce ou le transfert de la propriété ou de la possession des produits pour qu'une marque de commerce soit réputée employée, la preuve n'établit aucun emploi de la Marque en liaison avec les Produits en cause pendant la période pertinente.

Circonstances spéciales qui justifient le défaut d'emploi

[19] La règle générale est 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 [*Scott Paper Ltd c Smart & Biggar*, 2008 CAF 129]. Pour déterminer si l'exception s'applique, il faut d'abord déterminer les raisons pour lesquelles la marque de commerce n'a pas été effectivement employée pendant la période pertinente. Il faut ensuite déterminer si les raisons du défaut d'emploi constituent des circonstances spéciales. La Cour fédérale a conclu que des circonstances spéciales sont des circonstances 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].

[20] Si les raisons du défaut d'emploi constituent des circonstances spéciales, il faut encore déterminer si ces circonstances spéciales *justifient* la période de non-emploi. Cet exercice repose sur l'examen de trois critères :
(i) la durée de la période pendant laquelle la marque de commerce n'a pas

été employée; (ii) la question de savoir si les raisons du défaut d'emploi étaient indépendantes de la volonté du propriétaire inscrit; et (iii) la question de savoir si le propriétaire inscrit a une intention sérieuse de reprendre l'emploi de la marque à court terme [*Registraire des marques de commerce c Harris Knitting Mills Ltd* (1985), 4 CPR (3d) 488 (CAF)].

Raisons du défaut d'emploi

[21] La Partie requérante soutient que le défaut d'emploi de la Marque pendant la période pertinente était attribuable à des décisions opérationnelles volontaires prises par la Propriétaire, en réponse à la fois à la faillite de la Propriétaire et à la pandémie [observations écrites de la Partie requérante, aux para 18, 24 et 25]. Lors de l'audience, la Propriétaire a soutenu que définir les raisons du défaut d'emploi comme des décisions opérationnelles volontaires ne rend pas justice à la preuve de la Propriétaire. La Propriétaire a soutenu que, compte tenu de la faillite de la Propriétaire et de la pandémie, il n'était ni pratique ni viable sur le plan commercial d'employer la Marque en liaison avec les Produits en cause pendant la période pertinente.

[22] La preuve indique clairement qu'après la faillite de la Propriétaire et avant la période pertinente, la Propriétaire a décidé de [TRADUCTION] « se concentrer sur la vente d'articles pour bébés [...] » plutôt que sur les Produits en cause [Affidavit Jazvac, para 16]. La preuve indique également de façon claire que, pendant la période pertinente, la Propriétaire a décidé de ne pas employer la Marque en liaison avec les Produits en cause en raison des difficultés et des incertitudes engendrées par la pandémie [Affidavit Jazvac, para 18 à 20]. Cependant, même si j'acceptais la façon dont la Propriétaire présente la question, contrairement aux affirmations de la Propriétaire, la preuve ne démontre pas que la Propriétaire n'avait aucune autre solution pratique ou commercialement viable que ces décisions.

[23] En ce qui concerne la faillite de la Propriétaire, M^{me} Jazvac invoque une [TRADUCTION] « restructuration de ses activités pour maintenir la liquidité » [Affidavit Jazvac, para 16] et la perte de fournisseurs qui lui procuraient les Produits en cause [Affidavit Jazvac, para 15] comme raisons pour lesquelles elle ne pouvait pas employer la Marque en liaison avec ces produits après la faillite de la Propriétaire. Cependant, son affidavit n'est pas clair quant à la manière dont la [TRADUCTION] « restructuration » a nui à la Propriétaire ou l'a empêché de trouver de nouveaux fournisseurs. Son affidavit ne dit pas non plus ce que la Propriétaire a fait pour trouver de nouveaux fournisseurs pendant la période entre la faillite la Propriétaire et le début de la période pertinente, et pourquoi la Propriétaire n'a pas réussi à en trouver. En l'absence de tels détails, il n'est au mieux pas clair si la Propriétaire avait une autre solution viable que le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec les Produits en cause pendant la période entre la faillite de la Propriétaire et la pandémie.

[24] M^{me} Jazvac ne fournit également aucune preuve de ce qui aurait été nécessaire pour obtenir les Produits en cause pendant la pandémie (et la période pertinente). Elle ne fournit également aucun détail sur [TRADUCTION] « [l']incertitude » quant à la liquidité de la Propriétaire, et ne prouve pas si cela compromettrait la capacité de la Propriétaire à obtenir les Produits en cause. En l'absence des détails sur ce qu'il aurait fallu pour employer la Marque en liaison avec les Produits en cause, il n'est pas clair à quel point l'emploi de la Marque en liaison avec les Produits en cause pendant la pandémie n'aurait pas été pratique ou viable.

[25] Les lacunes qui figurent dans la preuve deviennent encore plus importantes lorsqu'on les considère à la lumière de ce qu'indique la preuve au sujet des activités de la Propriétaire pendant la pandémie. En particulier, la Propriétaire a réduit ses commandes d'*autres* produits en vente en liaison

avec la Marque, sans toutefois y mettre fin [Affidavit Jazvac, para 21], et a généré des millions de dollars en ventes de ces produits en liaison avec la Marque [Affidavit Jazvac, para 24]. Compte tenu de la preuve selon laquelle la Propriétaire était en mesure de continuer à employer largement la Marque en liaison avec d'autres produits, et en l'absence de détails expliquant pourquoi l'emploi en liaison avec les Produits en cause n'était ni pratique ni viable sur le plan commercial, je ne suis pas en mesure de conclure que la Propriétaire n'avait aucune autre option viable que de ne pas employer la Marque en liaison avec les Produits en cause. Plutôt que de ne pas pouvoir employer la Marque en liaison avec les Produits en cause, il semblerait que la Propriétaire a simplement choisi de prioriser d'autres produits au détriment des Produits en cause.

[26] Enfin, à partir d'un moment entre 2022 et 2023, ce qui correspond approximativement à la dernière année de la période pertinente, la Propriétaire était [TRADUCTION] « en mesure de développer et d'étendre davantage ses marques privées, y compris la Marque » [Affidavit Jazvac, para 22]. À la date de l'affidavit de M^{me} Jazvac, environ sept mois après la fin de la période pertinente, la Propriétaire vendait bon nombre des Produits en cause au Canada en liaison avec d'autres marques de commerce et [TRADUCTION] « discut[ait] activement de la reprise de la vente des Produits en cause en liaison avec la Marque [...] » [para 31 et 32]. Cependant, la Propriétaire n'avait [TRADUCTION] « pris aucune décision finale » concernant l'emploi de la Marque en liaison avec les Produits en cause [para 32]. En d'autres termes, pendant une période d'environ 19 mois après que les défis liés à la pandémie se sont dissipés, et plus de six ans après la faillite de la Propriétaire, la Propriétaire avait été en mesure de reprendre l'emploi de la Marque en liaison avec les Produits en cause, mais n'avait toujours pas décidé si elle le ferait. Cela indique que les défis causés par la faillite et la pandémie n'étaient pas les principales raisons pour lesquelles la Propriétaire

n'employait pas la Marque en liaison avec les Produits en cause pendant la période pertinente. Il semblerait plutôt qu'en plus de prioriser d'autres produits au détriment des Produits en cause, la Propriétaire a choisi de prioriser d'autres marques et marques de commerce au détriment de la Marque.

[27] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que la raison du défaut d'emploi de la Marque en liaison avec les Produits en cause pendant la période pertinente était la décision de la Propriétaire de ne pas employer la Marque en liaison avec ces produits. Je ne suis pas convaincu que la faillite de la Propriétaire et la pandémie, ainsi que les défis qu'ils ont engendrés, n'ont laissé à la Propriétaire [TRADUCTION] « aucune autre solution viable » que de ne pas employer la Marque en liaison avec les Produits en cause, comme l'a soutenu la Propriétaire.

Les raisons du défaut d'emploi constituent-elles des circonstances spéciales?

[28] Même si les raisons du défaut d'emploi en l'espèce étaient touchées ou influencées par la faillite de la Propriétaire et la pandémie, je ne suis pas convaincu que ces raisons sont [TRADUCTION] « inhabituelles, peu communes ou exceptionnelles » de manière à constituer des circonstances spéciales au sens de l'article 45 de la Loi. Compte tenu de ma conclusion ci-dessus, la raison pour laquelle la Marque n'a pas été employée pendant la période pertinente était que la Propriétaire avait décidé de ne pas employer la Marque en liaison avec les Produits en cause. Même si les défis engendrés par la faillite de la Propriétaire et la pandémie ont probablement joué un rôle dans cette décision, les conditions commerciales difficiles ne constituent pas des circonstances [TRADUCTION] « inhabituelles, exceptionnelles ou exceptionnelles » [voir, par exemple, *Gowling WLG (Canada) LLP c Winebow, Inc*, 2023 COMC 219 au para 26]. Par conséquent, le défaut d'emploi en liaison avec les Produits en cause n'est pas attribuable à des

« circonstances spéciales », au sens de l'article 45 de la Loi. Ce fait seul suffit à justifier la suppression des Produits en cause dans l'enregistrement.

Les circonstances justifient-elles le défaut d'emploi?

[29] Même si le défaut d'emploi pouvait être attribué à des circonstances spéciales au sens de l'article 45 de la Loi, je ne serais pas convaincu que le défaut d'emploi devrait être justifié en l'espèce. En particulier, la durée du défaut d'emploi par la Propriétaire et l'absence évidente d'intention de reprendre aussitôt l'emploi défavorisent toutes deux la Propriétaire en l'espèce.

[30] En ce qui concerne la durée du défaut d'emploi, la Partie requérante note que la date d'enregistrement de la Marque (le 19 juin 2019) devrait être considérée comme la date de dernier emploi, car la Propriétaire ne sait pas quand elle a employé la Marque pour la dernière fois en liaison avec les Produits en cause [observations écrites de la Partie requérante, para 11 et 12, citant l'Affidavit Jazvac, para 14]. Je suis d'accord, et j'estime que la durée du défaut d'emploi ne favorise pas la position de la Propriétaire. À la fin de la période pertinente, la Marque n'avait pas été employée en liaison avec les Produits en cause depuis au moins quatre ans, malgré son emploi en liaison avec d'autres produits pendant cette période. Les défis auxquels la Propriétaire a fait face au moment de sa faillite, et pendant la pandémie, ne justifient pas, à mon avis, une période aussi longue de non-emploi.

[31] De plus, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a démontré une intention sérieuse de reprendre sous peu l'emploi de la Marque. Lors de l'audience, la Propriétaire a soutenu que son intention de reprendre l'emploi était prouvée par : (i) ses plans de vendre plusieurs grandes catégories de produits en liaison avec la Marque dans un proche avenir [Affidavit Jazvac, aux para 28 à 30, et Pièces W à Y]; (ii) le fait qu'elle vend désormais plusieurs des Produits en cause en liaison avec d'autres marques de

commerce [para 31 et Pièces Z à CC]; et (iii) le fait que la Propriétaire [TRADUCTION] « discute activement de la reprise des ventes » des Produits en cause en liaison avec la Marque [para 32]. Cependant, même si la preuve de la Propriétaire établit qu'elle *envisage* de reprendre l'emploi de la Marque en liaison avec les Produits en cause, elle ne démontre aucune *intention* sérieuse de reprendre l'emploi. En effet, M^{me} Jazvac affirme explicitement qu'aucune décision concernant l'emploi de la Marque en liaison avec les Produits en cause n'a été prise [para 32], ce qui signifie qu'aucune intention sérieuse de reprendre l'emploi n'a été mûrie.

[32] Pour au moins les raisons ci-dessus, même si le défaut d'emploi de la Marque était la résultante des « circonstances spéciales » au sens de l'article 45 de la Loi, je n'estimerai pas que de telles circonstances justifient le défaut d'emploi en l'espèce.

DÉCISION

[33] 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 les Produits en cause selon les dispositions de l'article 45 de la Loi. L'état déclaratif des produits modifié sera libellé comme suit :

[TRADUCTION]

- (4) Sacs à couches; fourre-tout.
- (6) Couettes, literie imperméable, protège-épaules, housses multi-usages, protège-draps, doublures de matelas à langer, housses de matelas à langer, matelas à langer courbes, draps-housses pour berceaux, draps-housses portatifs et draps-housses pour lits d'enfant, débarbouillettes, serviettes, nommément serviettes de bain, serviettes en tissu, gants de toilette, langes de bain.
- (7) Ensembles de draps pour lits jumeaux et à deux places, ensembles de draps pour berceaux, couvertures de bébé, objets réconfortants, langes

et couvertures de mode, draps pour lits d'enfant, draps pour bassinettes, draps portatifs et draps pour berceaux.

(8) Peignoirs.

(9) Bavoirs.

Jaimie Bordman

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Anne Laberge

Félix Tagne Djom

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : 2024-10-10

COMPARUTIONS

Pour la Partie requérante : Regeena Lifeso

Pour la Propriétaire inscrite : Lawrence Veregin

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Aucun agent nommé

Pour la Propriétaire inscrite : Aird & Berlis LLP