



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2025 COMC 116

Date de la décision : 2025-05-28

[TRADUCTION FRANÇAISE, NON REVISÉE]

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

Partie requérante : 88766 Canada inc.

Propriétaire inscrite : Scheuing Sport AG

Enregistrement : LMC1086437 pour BLISS

INTRODUCTION

[1] 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* le 18 avril 2024 à Scheuing Sport AG (la Propriétaire).

[2] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer si la marque de commerce BLISS (la Marque), qui fait l'objet de l'enregistrement no LMC1086437, a été employée en liaison avec chacun des produits visés par l'enregistrement, énumérés ci-dessous, à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l'avis, c'est-à-dire entre le 18 avril 2021 et le 18 avril 2024 :

[TRADUCTION]

(1) Sacs à dos; sacs de sport; sacs à dos pour le sport

(2) Gants pour ski et planche à neige; surgants pour ski et planche à neige; couvre-chefs, en particulier des bonnets tricotés

(3) Vêtements de sport, en particulier, chemises, pantalons amples, chandails, vestes, vestes coupe-vent, bandanas (foulards), écharpes, maillots et sweat-shirts à capuche; ceintures; sangles pour gants pour ski et planche à neige.

(4) Bâtons de ski; sacs spécialement conçus pour le ski et la planches à neige; sacs spécialement conçus pour les bâtons de ski; sangles de pied pour ski et planche à neige, pièces et composants pour les produits susmentionnés

[3] 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 laquelle la propriété ou possession est transférée.

[4] L'objet et la portée de l'article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive afin de débarrasser le registre du « bois mort » [*Miller Thomson LLP c. Hilton Worldwide Holding LLP*, 2020 CAF 134 aux para 9 et 10; *Black & Decker Corporation c. Method Law Professional Corp*, 2016 CF 1109 au para 12]. La preuve dans une procédure en vertu de l'article 45 n'a pas à être parfaite; en effet, un propriétaire inscrit doit simplement établir 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 la preuve établisse des faits à partir desquels une conclusion d'emploi peut logiquement être inférée [*Diamant Elinor Inc c. 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184 au para 9].

[5] En l'absence d'emploi, conformément à l'article 45(3) de la Loi, l'enregistrement est susceptible de radiation, à moins que le défaut d'emploi ne soit attribuable à des circonstances spéciales.

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Davide Compagnoni, son Président et co-fondateur, (affidavit) souscrit à St. Moritz, en Suisse, le 11 septembre 2024, ainsi que les Pièces A à J. Les deux parties ont produit des observations écrites; aucune audience n'a été tenue.

[7] Pour les raisons qui suivent, l'enregistrement sera modifié pour maintenir uniquement les produits [TRADUCTION] « *Gants pour ski et planche à neige; gants de protection pour ski et planche à neige* ».

ANALYSE

Question préliminaire – souscription de l'affidavit Compagnoni

[8] À titre préliminaire, la Partie requérante fait valoir que l'affidavit de M. Compagnoni n'a pas été dûment souscrit, bien qu'elle ne demande pas que je le considère comme irrecevable et ne fournit pas davantage d'observations à ce sujet. Quoi qu'il en soit, le registraire accepte en général les affidavits souscrits dans des pays étrangers tant qu'ils répondent aux exigences de ce pays et il a été établi que les lacunes techniques ne devraient pas empêcher une partie de répondre de façon satisfaisante à l'avis prévu à l'article 45 [voir *Baume & Mercier SA c. Brown* (1985), 4 CPR (3d) 96 (CF 1re inst); *Bereskin & Parr LLP/SENCRL, srl c. Vifor (International)* AG, 2015 COMC 191]. Par conséquent, j'accepte l'affidavit de M. Compagnoni.

Résumé de la preuve pertinente

[9] M. Compagnoni explique que la Propriétaire a été créée en 1989 en tant que fabricante et distributrice de gants pour planche à neige et qu'elle a employé et continue d'employer la marque de commerce et le nom

commercial LEVEL. Il fournit un imprimé de la page « À propos de nous » de la Propriétaire sur son site Web [para 3, Pièce A].

[10] M. Compagnoni explique qu'en 2008, la Propriétaire a procédé au lancement de la marque BLISS, qu'elle emploie en liaison avec sa marque de commerce LEVEL [para 4]. Il déclare que la Propriétaire a [TRADUCTION] « conçu, développé et fabriqué des gants et surgants pour ski et planche à neige (les Produits), sous la marque BLISS », et ce de manière continue depuis son lancement, y compris pendant la période pertinente [para 9].

[11] M. Compagnoni explique qu'au Canada, la Propriétaire distribue ses produits par l'intermédiaire de Level Canada, ULC, sa filiale et son distributeur [paras 6, 10 et 11, 13, Annexe B].

[12] En ce qui concerne la preuve des ventes, M. Compagnoni déclare que les revenus des ventes canadiennes des [TRADUCTION] « Produits de marque BLISS » pendant la période pertinente étaient supérieurs à 11 000 \$ CAD [para 20]. Il fournit des factures de Level Canada, ULC datées pendant la période pertinente qui comprennent des produits décrits à l'aide de la Marque, p. ex. des [TRADUCTION] « Mitaines Bliss Siberian » et « Gant Bliss Coral NFC » [para 14, Pièce D]. Il affirme que ces factures sont [TRADUCTION] « représentatives de la façon dont la [Marque] figurait sur les factures de vente des Produits au Canada au cours de la période pertinente » [para 19].

[13] M. Compagnoni déclare que [TRADUCTION] « les Produits énumérés dans les factures [...] portent la marque de commerce BLISS sur les Produits mêmes » [para 15]. Il fournit des images de produits, qu'il déclare être représentatifs des produits de marque BLISS qui figurent dans les factures [Pièce E], ainsi que des photographies de certains produits spécifiquement identifiés dans les factures [Pièce F]. Il explique également que ces mêmes

produits ont été vendus et livrés avec une étiquette qui présentait la Marque, dont des images sont également fournies [para 16, Pièce G].

L'emploi en liaison avec des gants et surgants a été démontré.

[14] La Partie requérante fait valoir que la preuve fournie dans les procédures de l'article 45 doit être claire et sans ambiguïté, de même qu'elle doit démontrer, et non affirmer l'emploi de la Marque. Elle soutient que la Propriétaire n'a pas réussi à fournir une telle preuve avec les produits qui figurent dans l'enregistrement. Toutefois, je note qu'elle soutient, à titre subsidiaire, que l'enregistrement devrait au moins être modifié pour supprimer tous les produits à l'exception des gants et surgants [Observations écrites de la Partie requérante, para 7].

[15] Plus précisément, la Partie requérante fait valoir que la preuve est insuffisante et trop ambiguë pour démontrer que la Marque figurait sur les produits visés par l'enregistrement pendant la période pertinente. Elle soutient que les images représentatives ne sont pas datées et que les photographies des produits qui figurent sur les factures et leurs étiquettes ne [TRADUCTION] « présentent visiblement que des mitaines ». Elle soutient que cette preuve n'est pas suffisante pour démontrer l'emploi de la marque en liaison avec des gants et surgants comme spécifié dans l'enregistrement [Observations écrites de la Partie requérante, para 17 à 20]. Avec tout le respect, je ne suis pas d'accord.

[16] La Propriétaire définit spécifiquement les produits reproduits dans sa preuve comme des gants et surgants pour ski et planche à neige. La preuve comprend des images représentatives d'au moins un produit clairement identifiable comme étant des gants, ainsi que des factures énumérant, par exemple, « Bliss [...] Gant ». La preuve comprend également des images de produits décrits comme étant des [TRADUCTION] « mitaines » sur des étiquettes ainsi que de nombreuses listes de produits « Bliss [...] Mitten »

sur les factures, ce qui, d'après la preuve dans son ensemble, me fait comprendre que la Propriétaire les associe à des « surgants ». J'accepte cette corrélation et je constate que ces produits correspondent aux produits visés par l'enregistrement [TRADUCTION] « Gants pour ski et planche à neige; surgants pour ski et planche à neige » [*selon Countryside Cannery Co c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1981), 55 CPR (2d) 25 (CF) au para 27; *Oyen Wiggs Green & Mutala LLP c Atari Interactive, Inc*, 2018 COMC 79 au para 25].

[17] Les factures fournies sont datées de la période pertinente et énumèrent les produits discutés ci-dessus. Des images représentatives de ces produits attestent qu'ils arborent la Marque. Je considère que cette preuve démontre clairement que la marque figurait sur ces produits vendus au Canada dans la pratique normale du commerce pendant la période pertinente.

[18] La Partie requérante fait également valoir que tout emploi potentiel de la Marque ne serait pas effectué par la propriétaire. Elle soutient que le libellé dans certaines pièces suggère que les produits proviennent de « LEVEL », de sorte que la preuve de la Propriétaire est insuffisante et trop ambiguë pour permettre de conclure que la Propriétaire est le premier maillon de la chaîne de distribution ou que la Marque a été dûment employée sous licence, le cas échéant [observations écrites de la Partie requérante, para 27 à 31].

[19] Encore une fois, je ne suis pas d'accord. La Propriétaire explique qu'elle a conçu, développé et fabriqué les produits de marque BLISS distribués par sa filiale canadienne Level Canada, ULC. La Propriétaire déclare également qu'elle emploie le nom commercial Level et que la Marque est employée en liaison avec sa marque de commerce LEVEL. J'estime que ces déclarations sont cohérentes avec les emplois de « Level » dans les

pièces. Je note également que le site Web de la Propriétaire désigne « Level Canada » comme son distributeur canadien, dont l'adresse sur le site Web correspond à celle qui figure sur les factures. Je suis convaincue que cette preuve démontre clairement que la Propriétaire est le premier maillon de la chaîne de distribution des produits en question, et que Level Canada, ULC est un distributeur. Ainsi, tout emploi effectué par cette dernière profite à la Propriétaire [*voir Manhattan Industries Inc c Princeton Manufacturing Ltd* (1971), 4 CPR (2d) 6 (FC)].

[20] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi, en liaison avec les produits visés par l'enregistrement [TRADUCTION] « Gants planche à neige ».

L'emploi en liaison avec les autres produits n'a pas été démontré.

[21] Comme l'a reconnu la Propriétaire dans ses observations écrites, la preuve ne concerne que les produits discutés ci-dessus, et aucune circonstance spéciale n'a été prouvée ou plaidée.

[22] En conséquence, je constate que la Propriétaire n'a pas réussi à établir l'emploi ou des circonstances spéciales qui justifient le défaut d'emploi de la Marque au sens des articles 4 et 45 de la Loi avec l'un des autres produits. Ils seront par conséquent supprimés de l'enregistrement.

DÉCISION

[23] 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 maintenir uniquement les produits : *Gants pour ski et planche à neige; surgants pour ski et planche à neige* selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

Emilie Dubreuil
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Félix Tagne Djom

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

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

Pour la Propriétaire inscrite : Oyen Wiggs Green & Mutala LLP