



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2025 COMC 135

Date de la décision : 2025-06-27

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

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

Partie requérante : 14095863 CANADA INC.

Propriétaire inscrite : Abercrombie & Fitch Trading Co., une société de
l'Ohio

Enregistrement : LMC730,185 pour Solid Moose Dessin

LE DOSSIER

[1] À la demande de 14095863 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 Abercrombie & Fitch Trading Co., une société de l'Ohio (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l'enregistrement n° LMC730,185 pour la marque de commerce Solid Moose Dessin reproduite ci-dessous (la Marque) :



[2] La Marque est enregistrée en liaison avec les Produits et Services suivants :

Classe	Produits et Services [TRADUCTION]
3	(1) Parfums, nommément, parfums et eaux de Cologne.
14	(3) Bijoux, nommément, colliers et bracelets.
18	(4) Sacs polochons, sacs de sport, fourre-tout et sacs de voyage.
25	(2) Vêtements, nommément, chemises polo, blouses, chandails, tee-shirts, chemises en tricot, hauts en tricot, pulls d'entraînement, pantalons de survêtement, tenues de jogging, pantalons, ensembles de jogging, jeans, shorts, jupes, casquettes, chapeaux, écharpes, vestes, manteaux, sandales, tongs, chaussettes, ceintures, débardeurs, sous-vêtements, boxers, maillots de bain, pyjamas, vêtements de nuit et tangas.
35	(1) Services de vente par correspondance et services de vente au détail en ligne de vêtements, chaussures, accessoires, parfums et bijoux.
35	(2) Services de magasins de détail.

[3] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit d'une marque de commerce indique si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacun des produits et services spécifiés dans l'enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi 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 s'étend du 21 mars 2021 au 21 mars 2024.

[4] Les définitions pertinentes d'« emploi » sont énoncées aux articles 4 (1) et 4 (2) 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.

4 (2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

[5] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Lindsay Yeakel Capps, directrice du contentieux – Propriété intellectuelle chez Abercrombie & Fitch Co. La Propriétaire est une filiale d'Abercrombie & Fitch Co.

[6] Les deux parties ont produit des observations écrites.

ANALYSE

L'emploi démontré profite à la Propriétaire

[7] L'emploi de la Marque profite à la Propriétaire qui a exercé un contrôle direct ou indirect sur les caractéristiques et la qualité des Produits et Services vendus par sa licenciée autorisée, AFH Canada Stores Co., en liaison avec la Marque (para 9). De plus, la Propriétaire est la source de tous les produits. Comme M^{me} Capps fournit la déclaration requise relative au maintien et au contrôle de la manière dont la Marque est employée, je suis convaincue que l'emploi démontré profite à la Propriétaire conformément à l'article 50 de la Loi.

La preuve reste silencieuse à l'égard des Produits et Services suivants

[8] La preuve est silencieuse en ce qui a trait à l'emploi de la Marque en liaison avec les Produits et Services suivants. En l'absence de preuve de circonstances spéciales qui justifient le défaut d'emploi de la Marque, l'enregistrement sera modifié pour supprimer ce qui suit :

Classe	Produits et Services [TRADUCTION]
14	Bijoux, nommément, colliers et bracelets.
18	Sacs polochons
35	Services de vente par correspondance et services de vente au détail en ligne de bijoux.

L'emploi est démontré à l'égard des Autres Produits

[9] La preuve de la Propriétaire décrit sa pratique normale du commerce (para 7). La licenciée de la Propriétaire exploite des magasins ABERCROMBIE & FITCH et ABERCROMBIE KIDS en Alberta, en Colombie-Britannique et en Ontario (Pièces B à D) ainsi qu'un site Web par lequel les Canadiens peuvent commander des produits qui leur sont expédiés (Pièce E).

[10] La preuve de M^{me} Capps aux pièces F1 à F35 comprend des images des produits suivants arborant la Marque ou avec la Marque apposée sur des pages Web employées aux fins de commande (ce qui peut fournir l'avis de liaison requis) [voir, par exemple, *Dart Industries Inc c Baker & McKenzie LLP*, 2013 CF 97; *Fraser Milner Casgrain LLP c LG Electronics Inc*, 2014 COMC 232] où, comme c'est le cas en l'espèce, une preuve de transfert des produits est fournie :

[TRADUCTION]

Parfums, nommément, parfums et eaux de Cologne, sacs de sport, sacs fourre-tout et sacs de voyage, vêtements, nommément, chemises polo, blouses, chandails, tee-shirts, chemises en tricot, hauts en tricot, pulls d'entraînement, pantalons de survêtement, tenues de jogging, pantalons, ensembles de jogging, jeans, shorts, jupes, casquettes, chapeaux, écharpes, vestes, manteaux, sandales, tongs, chaussettes, ceintures, débardeurs, sous-vêtements, boxers, maillots de bain, pyjamas, vêtements de nuit et tangas.

[11] Même s'il n'est pas nécessaire de fournir une preuve directe ou documentaire concernant chaque produit inscrit dans un enregistrement [*Saks & Co c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1989), 24 CPR (3d) 49 (CF 1^{re} inst.)], des faits

suffisants doivent être présentés pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits enregistrés pendant la période pertinente. Le registraire doit être en mesure de se faire une opinion ou d'inférer logiquement qu'il y a eu emploi au sens de l'article 4. [*Guido Berlucchi & C Srl c Brouillette Kosie Prince*, 2007 CF 245, au para 18].

[12] Les preuves relatives aux ventes comprennent les éléments suivants :

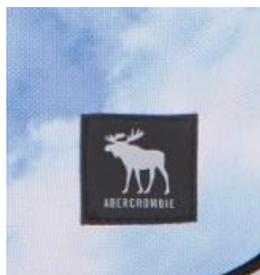
1. Au para 6, M^{me} Capps définit les Produits Moose comme des produits arborant la Marque. M^{me} Capps indique que la Marque a été présentée de façon similaire aux Pièces F1 à F35 sur, ou en liaison avec tous les Produits Moose vendus au Canada pendant la période pertinente (para 13).
2. Au para 14, M^{me} Capps déclare ce qui suit : [TRADUCTION] « selon mon examen des activités commerciales d'A&F, j'estime qu'A&F a réalisé des ventes au Canada, pendant la période pertinente, de chacun des articles énumérés dans le tableau ci-dessus, ou d'un autre Produit Moose dans la même catégorie de produits. »
3. Des courriels envoyés aux clients canadiens confirmant l'expédition de nombreux produits pendant la période pertinente sont joints aux Pièces I à L. Ces courriels incluent des images miniatures des produits commandés. Pour bon nombre de ces articles, on peut voir le motif de l'élan sur des polos, des tee-shirts, des chemises en tricot, des tenues de jogging, des pantalons, des shorts, des jupes, des casquettes, des chapeaux, des écharpes, des vestes, des boxers, des maillots de bain, des pyjamas et des vêtements de nuit.

[13] Lorsque cette preuve est considérée conjointement avec le fait que la licenciée de la Propriétaire a exploité au moins six magasins au Canada pendant la période pertinente (para 10) et qu'il y a plus d'un million de dollars de ventes de produits

arborant la marque (para 22), j'infère que la preuve est suffisante pour que la Propriétaire s'acquitte de son fardeau prima facie de démontrer l'emploi de la marque en liaison avec les produits énumérés au paragraphe 10. J'estime cela même si le déposant prête serment sur la base des renseignements et des convictions comme c'est le cas dans *1 459 243 Ontario Inc. c Eva Gabor International, Ltd.*, 2011 CF 18, au para 17, où la Cour fédérale a expliqué que la preuve fondée sur des renseignements et des convictions est acceptable.

[14] De plus, la présente affaire peut être distinguée des affaires telles qu'*Emily Schultz Inc. et Ralf Hütter*, 2023 COMC 199 au para 29 où le déposant n'avait pas accès aux documents. En l'espèce, M^{me} Capps a examiné les dossiers avant l'assermentation de son affidavit et il existe des preuves documentaires du transfert de propriété pour de nombreux produits.

[15] Enfin, dans plusieurs cas, la marque de commerce employée n'est qu'une variation mineure de la Marque, comme le montrent les exemples représentatifs ci-dessous, de telle sorte que la présentation de ces marques de commerce équivaut à la présentation de la Marque. La Marque demeure reconnaissable malgré l'ajout d'ABERCROMBIE et ABERCROMBIE AND FITCH. Bien que la marque de commerce figure à côté de deux autres éléments, il est bien établi en droit que rien n'empêche l'emploi simultané de deux ou plusieurs marques de commerce [*AW Allen Ltd c Warner-Lambert Canada Inc* (1985), 6 CPR (3d) 270 (CF 1^{re} inst.)].



[16] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que le Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les produits suivants : [TRADUCTION] Parfums, nommément, parfums et eaux de Cologne, sacs de sport, sacs fourre-tout et sacs de voyage, vêtements, nommément, chemises polo, blouses, chandails, tee-shirts,

chemises en tricot, hauts en tricot, pulls d'entraînement, pantalons de survêtement, tenues de jogging, pantalons, ensembles de jogging, jeans, shorts, jupes, casquettes, chapeaux, écharpes, vestes, manteaux, sandales, tongs, chaussettes, ceintures, débardeurs, sous-vêtements, boxers, maillots de bain, pyjamas, vêtements de nuit et tangas.

L'emploi est démontré à l'égard des Services suivants

[17] La preuve de M^{me} Capps établit que la Propriétaire et sa licenciée ont exploité des magasins de détail Abercrombie & Fitch et Abercrombie KIDS au Canada et les sous-domaines canadiens du site Web Abercrombie.com (para 7). La preuve indique que la Marque figurait sur les affiches dans les magasins de détail et sur le site Web où des achats de vêtements, de chaussures, d'accessoires et de parfums ont eu lieu pendant la période pertinente [paras 16 à 18; Pièces G et H]. Le site Web fournit des renseignements détaillés spécifiques aux consommateurs canadiens (Pièce E). La Partie requérante forme de nombreuses oppositions à l'égard de la preuve; cependant, beaucoup d'entre elles peuvent être résolues simplement en soulignant qu'il n'y a pas d'exigence à prouver les ventes tant et aussi longtemps que les services de la Propriétaire sont disponibles au Canada. Si une marque de commerce a été utilisée ou affichée dans la publicité de ces services, la marque de commerce sera réputée avoir été utilisée au sens de la Loi [*Carbon Trust c Pacific Carbon Trust*, 2013 CF 946 au para 68]. Enfin, il n'y a aucune exigence que l'emploi en liaison avec les services est dans la pratique normale du commerce aux termes de l'article 45 de la Loi [*Montréal Production Inc. et H-D U.S.A., LLC*, 2022 COMC 234 au para 18].

[18] Par conséquent, l'enregistrement sera maintenu à l'égard des services suivants : [TRADUCTION] Services de vente au détail en ligne de vêtements, chaussures, accessoires et parfums, ainsi que des services de vente au détail en magasin.

DÉCISION

[19] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63 (3) de la Loi, et selon les dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera modifié pour supprimer les produits et services ci-dessous :

Classe	Produits et Services [TRADUCTION]
14	(3) Bijoux, nommément, colliers et bracelets.
18	(4) Sacs polochons,
35	(1) Services de vente par correspondance et services de vente au détail et en ligne de bijoux.

Natalie de Paulsen
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Christelle Ziade
Félix Tagne Djom

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Aucun agent nommé

Pour la Propriétaire inscrite : CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.