



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2025 COMC 274

Date de la décision : 2025-12-31

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

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

Partie requérante : Licensing IP International SARL

Propriétaire inscrite : Van Boeckel Beheer B.V.

Enregistrement : LMC695,954 pour HUB

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° LMC695,954 pour la marque de commerce HUB (la Marque), appartenant à Van Boeckel Beheer B.V. (la Propriétaire).

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

LA PROCÉDURE

[3] À la demande de Licensing IP International SARL (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi, le 12 septembre 2024, à la Propriétaire.

[4] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement, si la Marque 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 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 s'étend du 12 septembre 2021 au 12 septembre 2024.

[5] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les Produits suivants :

[TRADUCTION]

(1) Sacs de sport tout usage; sacs polochon pour vêtements; malles (bagages), sacs de voyage; sacs de voyage à roulettes; fourre-tout, sacs à dos, sacs d'entreposage, sacs de sport, sacs polochon pour vêtements; ceintures; portefeuilles.

(2) Chaussures de sport, sandales, sandales de plage, souliers à la mode, chaussures de ville, chaussures de pluie, chaussures de haute montagne, bottes, pantoufles.

(3) Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bérrets, petites casquettes, bandeaux et foulards.

[6] La définition pertinente d'« emploi » est énoncée à l'article 4(1) 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.

[7] Il est bien accepté que le niveau de preuve requis pour établir l'emploi est peu élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst)]. Même s'il n'est pas nécessaire de produire une surabondance de preuves [*Union Electric Supply Co Ltd c Registraire des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst)], le propriétaire 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 au cours de la période pertinente [*Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184, au para 2].

[8] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Huub P. van Boeckel, le directeur principal de Hub Bub B.V. (Hub Bub) et de la Propriétaire actuelle (para 1). Hub Bub a été autorisé d'employer la Marque (au Canada et ailleurs) et, en vertu d'un contrat de licence non écrit, la Propriétaire maintient le contrôle sur la nature et la qualité des Produits (para 8 et 10).

[9] Seule la Partie requérante a produit des observations écrites et a assisté à l'audience.

PREUVE

[10] Hub Bub fait la promotion et la publicité de ses produits, et les vend, par l'entremise du site Web www.hubfootwear.com (para 13). Le site Web comprend de nombreuses photos de produits de marque HUB, ainsi que les prix de vente en euros (Pièce D). Hub Bub vend également ses produits à des détaillants et à des revendeurs qui vendent et distribuent les produits de Hub Bub [TRADUCTION] « par l'entremise de boutiques en ligne et de voies de commercialisation connexes » (para 13).

[11] La preuve de M. van Boeckel propre au Canada est que [TRADUCTION] « dans la pratique normale du commerce, et au cours de la Période [pertinente], Hub Bub a vendu des produits marqués avec la Marque de commerce HUB au Canada » (para 14). Il joint une copie de ce qu'il décrit comme une facture représentative datée du 11 mars 2023 émise à « Webshop HUB Footwear Canada » illustrant la vente de 10 paires de chaussures de sport avec l'identité de l'acheteur caviardée (para 14, Pièce E). L'adresse de l'acheteur indique Burrard Street 505 1900, Colombie-Britannique. À titre de Pièce F à son affidavit, il inclut des images de chaussures de sport indiquées sur la facture, toutes arborant la Marque (para 15 et 16, Pièce F).

MOTIFS DE LA DÉCISION

La preuve démontre-t-elle l'emploi de la Marque avec les chaussures de sport?

[12] La Partie requérante fait valoir que la preuve ne démontre pas la vente de dix paires de chaussures de sport dans la pratique normale du commerce, comme l'exige l'article 4(1) de la Loi.

[13] Il incombe au propriétaire d'établir des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que toute vente démontrée a été faite dans la pratique normale du commerce [*Sim & McBurney c Majdell Manufacturing Co* (1986), 11 CPR (3d) 306 (CF 1^{re} inst)]. Cela dit, habituellement, [TRADUCTION] « une fois que la preuve qui dévoile plus qu'une simple affirmation que la marque de commerce était employée existe, alors on peut raisonnablement inférer que l'emploi était dans la pratique normale du commerce » [*Meredith & Finlayson c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1992), 43 CPR (3d) 473 à la p 486 (CF 1^{re} inst), renversée, mais pas sur cette question, 54 CPR (3d) 444 (CAF)].

[14] En l'espèce, la facture jointe à la Pièce E soulève plusieurs questions concernant la question de savoir si elle appuie une vente dans la pratique normale du commerce. D'abord, [TRADUCTION] « [l']Adresse de facturation » fait référence à « Webshop HUB Footwear Canada ». Deuxièmement, chaque modèle de chaussure décrit dans la facture correspond à la vente d'une seule unité. Dans cette situation, le volume extrêmement limité de ventes et le fait que la facture est adressée à « Webshop HUB Footwear Canada » soulèvent la question de savoir si la vente est à une entreprise connexe ou un transfert *pro forma* et ne me permettent pas de conclure qu'elle a été faite dans la pratique normale du commerce [*L'Oréal c Cosmética Cabinas SL*, 2016 CF 680 au para 51; *JC Penney Co Inc c Gaberdine Clothing Co Inc*, 2001 CFPI 1333 au para 92].

[15] Enfin, le fait que M. van Boeckel décrit la vente comme étant dans la pratique normale du commerce (para 14) n'aide pas la Propriétaire, puisqu'il n'y a aucune preuve que M. van Boeckel comprendrait la signification particulière de cette phrase.

[16] Puisque la Propriétaire n'a pas démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les chaussures de sport dans la pratique normale du commerce conformément à l'article 4(1) de la Loi et n'a établi aucune circonstance ou raison concernant le défaut d'emploi qui est inhabituelle, peu commune ou exceptionnelle [*John Labatt Ltd c Cotton Club Bottling Co* (1976), 25 CPR (2d) 115 (CF 1^{re} inst)], ces produits seront supprimés de l'enregistrement.

La preuve démontre-t-elle l'emploi de la Marque avec les autres Produits?

[17] Ayant conclu que la preuve ne démontre pas l'emploi de la Marque en liaison avec les chaussures de sport, je dois maintenant trancher la question de savoir si la preuve est suffisante pour maintenir l'enregistrement pour l'un des autres Produits (les Autres produits).

[18] L'article 4(1) de la Loi exige que la marque de commerce déposée soit marquée ou associée aux produits et que la propriété des produits soit transférée au Canada. Même si la preuve de M. van Boeckel comprend le site Web de la marque HUB qui présente la Marque sur un large éventail de vêtements, de chaussures, de bottes, de chapeaux et de portefeuilles (Pièce D), je ne dispose d'aucune preuve qui me permet de conclure ou d'inférer que l'un des Autres produits a été vendu ou autrement transféré au Canada. Plus particulièrement, il n'y a aucune preuve que des Canadiens ont commandé l'un de ces produits sur le site Web www.hubfootwear.com au cours de la Période pertinente. Il n'y a également aucune preuve que les produits ont été en fait expédiés aux consommateurs. Simplement offrir pour la vente des produits sur un site Web ne constitue pas l'emploi de la marque de commerce en liaison avec les produits au sens de l'article 4 de la Loi [*Method Law Professional Corporation c Black & Decker Corporation*, 2015 COMC 226, au para 63].

[19] Même si la preuve est que la Propriétaire avait l'intention d'employer la Marque avec ces produits au Canada et qu'elle [TRADUCTION] « maintient l'intention de vendre les Produits visés par l'enregistrement sous la Marque de commerce HUB dès que possible au Canada » (para 20), il n'y a aucune preuve de circonstance inhabituelle, non commune ou exceptionnelle qui justifie le défaut d'emploi de la Marque avec les Autres produits [*John Labatt Ltd c Cotton Club Bottling Co*, précitée]. Par conséquent, ils seront supprimés de l'enregistrement.

Conclusion

[20] Puisque je ne conclus pas qu'il y a l'emploi de la Marque en liaison avec l'un des produits visés par l'enregistrement et qu'il n'y a aucune circonstance spéciale justifiant le défaut d'emploi, l'enregistrement sera radié.

DÉCISION

[21] Compte tenu de ce qui précède, 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.

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

Traduction certifiée conforme
William Desroches
Hamza Essamir

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : 2025-11-24

COMPARUTIONS

Pour la Partie requérante : Catherine Bergeron

Pour la Propriétaire inscrite : Aucune comparution

AGENTS AU DOSSIER

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

LP

Pour la Propriétaire inscrite : GOWLING WLG (CANADA) LLP