



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE  
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2010 COMC 108  
Date de la décision : 2010-07-15

**DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE  
RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45, engagée à  
la demande de 88766 Canada Inc. visant l'enregistrement  
n° LMC589413 pour la marque de commerce TAG  
HEUER & DESSIN au nom de Tag Heuer SA**

[1] Le 9 janvier 2008, 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*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), à Tag Heuer SA (l'inscrivante), la propriétaire inscrite de la marque commerce susmentionnée, en liaison avec « articles vestimentaires, nommément chemises, tee-shirts, chemises polo, pulls d'entraînement, pantalons de survêtement, chandails, pulls, pulls en molleton polaire, parkas d'hiver, vestes de ski, foulards, gants, chaussettes, maillots de bain; chapeaux et casquettes; chaussures et souliers de sport » (les marchandises pertinentes). Si ces articles ne représentent pas l'entièreté de la déclaration des marchandises de la propriétaire inscrite, ils constituent cependant les seules marchandises qui seront examinées dans la présente instance.



Enregistrement n° LMC589413 (la Marque)

[2] Selon l'article 45 de la Loi, le propriétaire inscrit de la marque de commerce doit, à l'égard de chacune des marchandises pertinentes, indiquer si la marque a été employée au Canada 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 établir l'emploi commence le 9 janvier 2005 et se termine le 31 janvier 2007 (la période pertinente).

[3] L'« emploi » en liaison avec des marchandises est défini aux paragraphes 4(1) et 4(3) de la Loi :

4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises 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 marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.

En l'espèce, c'est le paragraphe 4(1) qui s'applique.

[4] En réponse à l'avis du registraire, l'inscrivante a fourni l'affidavit de Stéphane Eschbach auquel étaient jointes les pièces A et B. M. Eschbach déclare être le conseiller juridique de l'inscrivante et qu'à ce titre, il a connaissance de toutes les activités relatives à l'emploi de la Marque et a accès aux livres comptables de l'inscrivante. Les deux parties ont produit des observations écrites; seule la partie requérante était représentée lors de l'audience.

[5] Il est bien établi que de simples assertions d'emploi ne suffisent pas à démontrer l'emploi dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c. Aerosol Fillers Inc.* (1980), 53 C.P.R. (2d) 62 (C.A.F.)]. Bien que le critère relatif à la preuve d'emploi dans le cadre de la présente procédure soit très peu exigeant [*Woods Canada Ltd. c. Lang Michener* (1996), 71 C.P.R. (3d) 477 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)] et qu'une surabondance de preuve ne soit pas requise [*Union Electric Supply Co. Ltd. c. Registraire des marques de commerce* (1982), 63 C.P.R. (2d) 56

(C.F. 1<sup>re</sup> inst.), il faut toujours fournir suffisamment de faits pour que le Registraire puisse conclure que la marque de commerce a été employée au cours de la période pertinente en liaison avec les marchandises ou les services que spécifie l'enregistrement.

[6] Dans son affidavit, M. Eschbach explique comme suit la pratique normale du commerce. ParsonsKellog, Nike Canada Ltd et Guangzhou Camsing fabriquent les marchandises pertinentes pour le compte de l'inscrivante. Les produits finis sont expédiés à LVMH Watch & Jewellery Canada Ltd, le distributeur canadien de l'inscrivante, directement par le fabricant ou au moyen d'expéditeurs, de transporteurs ou de services de messagerie (c'est-à-dire Land Air Express, FedEx Express, Jagged Peak Inc and Thomson, Ahern & Co Ltd). Le distributeur canadien expédie ensuite les articles reçus à divers détaillants autorisés au Canada.

[7] À l'appui de ses affirmations, le souscripteur d'affidavit produit plusieurs séries de documents de la période pertinente comme preuve de l'existence des [TRADUCTION] « articles portant la marque contestée qui ont effectivement été vendus et expédiés au Canada » par l'intermédiaire du distributeur canadien, comprenant des déclarations en douane, des bordereaux d'expédition, des factures de courtage, des factures des fabricants ainsi qu'une copie d'un chèque émis par le distributeur canadien pour l'un des fabricants, à titre de pièce « A ». Je note les descriptions suivantes figurant dans ces documents : [TRADUCTION] « blouson coupe-vent », « veste sans manches », « chemise polo », « sacs de golf », « étui de golf », « polo », « broderie pour polo de golf », « veste », « faux coupe-vent convertible », « articles chaussants » et « faux cols ». À l'exception d'une facture datée du 8 mars 2007 que l'inscrivante a remise au distributeur canadien pour « gants en microfibre », « présentoirs verticaux pour montres » et « présentoirs horizontaux pour montres », et du connaissement aérien s'y rattachant, tous les autres documents font preuve des opérations effectuées entre les courtiers, les transporteurs ou les fabricants, et le distributeur canadien.

[8] La partie requérante soutient qu'il n'y a aucune preuve de ventes au Canada et que l'absence de preuve d'emploi de la Marque ne peut pas profiter à l'inscrivante puisque celle-ci n'a pas pu justifier ses liens avec les entités dont faisaient état les documents joints à titre de pièce « A ». De plus, selon la partie requérante, la preuve ne démontrait pas si l'inscrivante exerçait un contrôle sur l'emploi de la Marque par ces entités par voie d'accords de licence.

[9] En matière de ventes au Canada, il est bien établi qu'un client peut être distributeur, grossiste, détaillant, consommateur ou toute autre entité, dans la mesure où les ventes sont effectuées dans la pratique normale du commerce [*Manhattan Industries Inc. c. Princeton Manufacturing Ltd.* (1971), 4 C.P.R. (2d) 6 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd.* (1985), 7 C.P.R. (3d) 254 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)]. Le souscripteur d'affidavit a expliqué la pratique normale du commerce et a produit des éléments de preuve démontrant que les articles sont vendus et expédiés au distributeur canadien et qu'ils sont expédiés par la suite aux détaillants autorisés in Canada. Il est donc clair qu'il y avait des ventes de divers articles vestimentaires au Canada.

[10] Quant à la question des liens de l'inscrivante avec les entités apparaissant dans plusieurs des pièces, je suis convaincue que M. Eschbach a établi clairement le rôle de chacune des entités indiquées dans son affidavit, comme il a été mentionné. En ce qui a trait à la question du contrôle, le souscripteur d'affidavit déclare au paragraphe 4 de son affidavit que les articles vestimentaires sont fabriqués par des tiers *pour le compte* de l'inscrivante. En conséquence, l'inscrivante constitue le premier maillon de la chaîne d'opérations menant aux ventes au Canada; elle est l'entité qui commande la fabrication et l'expédition des articles vestimentaires spécifiques à son distributeur canadien [voir *Manhattan Industries Inc. c. Princeton Manufacturing Ltd.*, *supra*; *Brouillette, Kosie c. Segafredo Zanetti S.p.A.* (2005), 44 C.P.R. (4th) 468 (C.O.M.C.)]. Il en est ainsi malgré le fait que le nom de l'inscrivante ne figure pas dans la plupart des documents d'expédition, vu que les articles sont expédiés directement par les fabricants au distributeur canadien.

[11] Le principe de la « pratique normale du commerce » reconnaît une continuité des actions qui vont du propriétaire, par l'intermédiaire d'opérations conclues par des mandataires ou distributeurs, jusqu'au consommateur final [voir *Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd. et al.*, *supra*; *88766 Canada Inc. c. Paulaner-Salvator-Thomasbräu A.G.* (1996), 68 C.P.R. (3d) 360 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Osler, Hoskin & Harcourt c. United States Tobacco Co.* (1997), 77 C.P.R. (3d) 475 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Youth Sciences Inc. c. High Cue Management Inc.* (2007), 64 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 229 (C.O.M.C.)]. C'est le cas du modèle opérationnel de l'inscrivante; les entités qui se trouvent tout au long de la chaîne d'opérations ne deviennent pas pour autant des licenciés. Par conséquent, compte tenu des déclarations du souscripteur d'affidavit sur la pratique normale du

commerce, appuyées par les documents produits à titre de pièce « A », je suis convaincue que les marchandises proviennent de l'inscrivante et que toute preuve établissant les ventes des marchandises pertinentes in Canada au cours de la période pertinente profite à celle-ci.

[12] Dans un autre ordre d'idées, la partie requérante prétend que le sens dans lequel M. Eschbach emploie le mot « échantillons » au sujet des articles vestimentaires expédiés au distributeur canadien soulève des doutes quant à la véritable nature de ces opérations. Autrement dit, la partie requérante soutient qu'il n'est pas clair que les articles en question fassent l'objet de commerce. Je reproduis comme suit les paragraphes pertinents de l'affidavit de M. Eschbach :

[TRADUCTION]

3. [V]ous trouverez ci-joint des notes de débit et d'autres factures qui font état des articles portant la marque contestée, qui ont été effectivement vendus et expédiés au Canada par l'intermédiaire de notre distributeur canadien, LVMH Watch & Jewellery Canada Ltd, [...] (ci-après LVMH Canada W&J), filiale en propriété exclusive de TAG Heuer SA. Les factures jointes à mon affidavit à titre de pièce « A » visent des ventes aux clients canadiens au cours de la période pertinente [...].

4. Les échantillons ci-joints sont fabriqués pour le compte de TAG Heuer SA, par ParsonsKellog, [...] ou par Nike Canada Ltd, [...] ou par Guangzhou Gamsing Co Ltd en Chine pour l'Amérique du Nord et les marchés canadiens.

5. Les échantillons sont expédiés par les différents fabricants à LVMH Canada W&J, notre distributeur au Canada, par des services de messagerie.

[...]

7. Il est également possible que les échantillons soient expédiés par les fabricants à Thomson, Ahern & Co Ltd, fournisseur de services de messagerie, courtier et transitaire de LVMH Canada W & J au Canada. [...]

8. Une troisième possibilité est que le fabricant Nike Canada Ltd expédie les produits directement à LVMH Canada W & J tel qu'il est indiqué dans les factures concernant la livraison de sacs de golf, de polos Nike, de polos de golf, des articles chaussants, etc.

9. Tous les échantillons sont expédiés à notre distributeur canadien, LVMH Canada W & J. Cette entreprise expédie par la suite les produits aux divers détaillants autorisés de TAG Heuer partout au Canada.

[...]

11. À l'appui de mes affirmations, vous trouverez ci-joint des échantillons montrant comment la marque contestée figure sur les marchandises visées par l'enregistrement n° LMC589413. Ces échantillons joints à titre de pièce B à mon affidavit concernent des articles vendus effectivement au cours de la période pertinente [...].

[13] À l'exception des photographies de divers articles vestimentaires jointes à titre de pièce « B » que M. Eschbach désigne comme les [TRADUCTION] « échantillons ci-joints » au sens d'« échantillons représentatifs » des produits en question, lorsqu'on considère la preuve dans son ensemble, il semble que le souscripteur d'affidavit emploie les mots « articles », « échantillons » et « produits » de façon interchangeable pour désigner les articles vestimentaires vendus dans la pratique normale du commerce au cours de la période pertinente. Malgré l'utilisation du mot « échantillons » qui peut, dans certaines circonstances, prendre la connotation de « distribution gratuite », en l'espèce, M. Eschbach affirme clairement, aux paragraphes 3 et 11 de son affidavit, que les articles vestimentaires ont été vendus et expédiés au Canada au cours de la période pertinente. Ces affirmations sont appuyées par des factures qui font état de centaines d'envois pendant deux ans d'articles vestimentaires dont la valeur s'élève à des milliers de dollars chacun, et par une preuve de paiement consistant en un chèque émis par le distributeur canadien à l'un des fabricants. Par conséquent, selon une interprétation objective de l'affidavit à laquelle s'ajoutent les documents justificatifs, il m'apparaît raisonnable de conclure que les articles vestimentaires en question faisaient l'objet de commerce et qu'ils ont été vendus par l'inscrivante au distributeur canadien en contrepartie de paiements au cours de la période pertinente dans la pratique normale du commerce.

[14] En ce qui concerne la façon dont la Marque était liée aux marchandises pertinentes au cours de la période pertinente, le souscripteur d'affidavit a fourni à titre de pièce « B » plusieurs photographies d'articles vestimentaires qu'il décrit simplement comme [TRADUCTION] « marchandises figurant dans l'enregistrement n° LMC589413 », représentatives de l'emploi de la Marque en liaison avec les marchandises pertinentes. En plus de la Marque qui est brodée sur les articles vestimentaires, certaines marchandises portent des éléments additionnels adjacents la Marque ou au-dessous de celle-ci, dont les mots « TAG Heuer ». L'emploi de la marque avec des mots ou des particularités supplémentaires constitue un emploi de la marque déposée si le public perçoit, comme première impression, que la marque en soi est employée en tant que marque de commerce. Il s'agit là d'une question de fait qui dépend de celle de savoir si la marque de commerce se démarque des éléments additionnels et si la marque demeure reconnaissable [*Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 535 (C.O.M.C.); *Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 59 (C.A.F.)]. En l'espèce, je suis d'avis que la Marque demeure reconnaissable et qu'elle conserve son identité;

les éléments additionnels ne seraient pas perçus comme faisant partie de la marque de commerce en soi, mais plutôt comme une marque de commerce distincte.

[15] Pour ce qui est des types d'articles vestimentaires vendus au cours de la période pertinente, outre les documents joints à titre de pièce « A » qui font état de certains articles, les photographies jointes à titre de pièce « B » « concernent [selon M. Eschbach] des articles vendus effectivement au cours de la période pertinente ». Je tiens à souligner que, même si le souscripteur d'affidavit décrit les articles apparaissant dans les photographies comme « marchandises figurant dans l'enregistrement n° LMC589413 », plusieurs d'entre eux ne font pas partie des marchandises pertinentes en cause dans la présente instance. Gardant à l'esprit les marchandises pertinentes que spécifie l'enregistrement, je suis convaincue que l'ensemble de la preuve étaye l'emploi de la marque de commerce en liaison avec les marchandises enregistrées « chemises », « tee-shirts », « chemises polo », « pulls », « gants » et « casquettes ».

[16] La partie requérante soutient que les divers documents fournis à titre de pièce « A » n'indiquaient pas si les articles portaient la Marque et qu'on ignore si la Marque était apposée sur les marchandises lors du transfert. Il ne faut pas oublier que les pièces doivent être considérées conjointement avec les renseignements fournis dans l'affidavit dans son ensemble, et pas nécessairement comme des documents distincts. Étant donné que la Marque est brodée sur les articles vestimentaires tels qu'ils apparaissent dans les photographies représentatives et tenant compte de la déclaration claire de M. Eschbach selon laquelle les documents à l'appui se rapportent aux articles vestimentaires « portant la marque de commerce contestée » vendus et expédiés au Canada au cours de la période pertinente, je suis convaincue que la Marque était apposée sur les articles vestimentaires lors du transfert au cours de la période pertinente.

[17] Par contre, je souscris à l'observation de la partie requérante selon laquelle en l'absence de renseignements supplémentaires, les articles identifiés dans les pièces jointes comme « veste sans manches », « veste » et « blouson coupe-vent » ne sauraient servir de preuve d'emploi pour les marchandises enregistrées « parkas d'hiver » et « vestes de ski »; il en va de même des articles décrits comme « articles chaussants » en liaison avec les marchandises « chaussures » et « souliers de sport » visées par l'enregistrement. Bien qu'une procédure prévue à l'article 45 soit censée être une mesure simple et expéditive dont l'objet est de supprimer du registre le « bois

mort », et non un exercice « d'analyse verbale méticuleuse » [*Loro Piana S.P.A. c. Conseil canadien des ingénieurs (CCI)*, 2009 CF 1096 (C.F.)], elle exige néanmoins que le propriétaire inscrit démontre que la marque a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou avec chacun des services pertinents que spécifie l'enregistrement [voir *John Labatt Ltd. c. Rainier Brewing Co. et al.* (1984) 80 C.P.R. (2d) 228 (C.A.F.)].

[18] En l'espèce, l'inscrivante n'a pas indiqué si les vestes décrites dans l'affidavit de M. Eschbach et les pièces jointes sont vendues, utilisées ou considérées comme « vestes de ski » ou « parkas d'hiver »; aucune des photographies jointes à titre de pièce « B » ne semble montrer un article connu communément sous le nom de « veste de ski » ou « parka d'hiver ». Je souligne également que le souscripteur d'affidavit n'a jamais mentionné les articles vestimentaires qui apparaissent dans les pièces jointes comme des « vestes de ski » ou « parkas d'hiver », mais plutôt comme des « blousons coupe-vent », « vestes » et « vestes sans manches ». Compte tenu du genre spécifique des marchandises enregistrées et de l'insuffisance des renseignements fournis par l'inscrivante, je ne peux déduire que les ventes des « vestes sans manches », des « vestes » et des « blousons coupe-vent » correspondent aux ventes des « vestes de ski » et des « parkas d'hiver ». En ce qui concerne la mention des « articles chaussants » dans l'affidavit de M. Eschbach ainsi que dans la facture jointe, sans détails supplémentaires, je ne peux non plus établir si les articles en question constituent effectivement des « chaussures », des « souliers de sport » ou un autre type d'articles chaussants comme les « pantoufles ». Dans les deux cas, l'inscrivante n'aurait eu qu'à fournir des détails supplémentaires sur le genre exact d'articles vendus au cours de la période pertinente en liaison avec les marchandises que spécifie l'enregistrement.

[19] Ainsi qu'il est expliqué dans la décision *Wrangler Apparel Corp. c. Pacific Rim Sportswear Co.* (2000), 10 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 568 (C.O.M.C.) :

[I]l incombe à l'inscrivante d'établir le lien entre le fardeau de la preuve et les marchandises dont l'emploi a été démontré et les marchandises visées par l'enregistrement. Il m'apparaît inapproprié que les avocats doivent présenter des arguments sur la question de savoir si un pantalon en particulier est un jean selon les définitions fournies dans les dictionnaires, alors qu'une personne baignant de toute évidence dans l'industrie a omis, intentionnellement ou non, d'indiquer si les pantalons sont des jeans ou n'en sont pas.

[20] Enfin, à l'exception d'une simple assertion d'emploi à l'égard de toutes les marchandises pertinentes, je souligne que la preuve n'indique pas l'emploi à l'égard des autres marchandises pertinentes; étant donné qu'aucune circonstance spéciale n'a été invoquée pour justifier le non-emploi, il y aurait lieu de radier ces marchandises de l'enregistrement.

[21] Pour les motifs exposés ci-dessus, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera modifié afin de radier les marchandises suivantes : « [...], pulls d'entraînement, pantalons de survêtement, chandails, [...], pulls en molleton polaire, parkas d'hiver, vestes de ski, foulards, [...], chaussettes, maillots de bain; chapeaux et [...]; chaussures et souliers de sport » en application de l'article 45 de la Loi.

---

P. Fung  
Agente d'audience  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Semra Denise Omer