

TRADUCTION/TRANSLATION



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2010 CMOC 218

Date de la décision : 2010-12-09

DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45, engagée à la demande de Grafton-Fraser Inc., visant l'enregistrement n° LMC438225 de la marque de commerce HARVEY NICHOLS au nom de Harvey Nichols and Company Limited.

[1] Le 8 décembre 2008, à la demande de Grafton-Fraser Inc. (la Partie requérante), la registraire des marques de commerce a fait parvenir 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 Harvey Nichols and Company Limited (l'Inscrivante), propriétaire inscrit de la marque HARVEY NICHOLS visée par l'enregistrement n° LMC438225 (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée en liaison avec des « services de grand magasin de vente au détail » (les Services) et les marchandises suivantes (les Marchandises) :

(1) [...] cuir et similicuir; peaux, cuirs bruts; malles et sacs de voyage; bagages, nommément porte-documents, mallettes à documents, mallettes de toilette, sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs à main, sacs pochettes, sacs de place, sacs de maquillage; valises, fourre-tout, bourses (non en métaux précieux ou revêtus de métaux précieux) et portefeuilles; [...] vêtements, nommément manteaux de pluie, manteaux, vestes d'extérieur, jupes, pantalons habillés, shorts, jupes-culottes, chemises, justaucorps, blouses, hauts, chandails, cardigans, gilets, tee-shirts, pulls d'entraînement, combinaisons-pantalons, tout-en-un, capes, pantalons de ski, jodhpurs, pantoufles, jeans,

vestes en denim, tailleurs, pantalons habillés, bustiers, maillots de bain, bikinis, blazers, pareus, chasubles, habits, robes de cocktail, jambières, camisoles, écharpes, ponchos, gants, ceintures, lingerie, costumes pour hommes, polos, bretelles, cravates, sous-vêtements, gants, chapeaux, casquettes, boutons de manchette; chaussures, nommément chaussettes, bas, chaussettes, bas-culottes, collants, bottes, souliers, pantoufles et sandales; ceinture. (2) Produits de toilette non médicamenteux, nommément désodorisants, antisudorifiques, crèmes et lotions pour le visage, bains moussants, gels pour la douche, poudre de talc, après-rasage, eaux de Cologne, eaux de toilette, crèmes et lotions solaires; produits de beauté, nommément fonds de teint, poudres pour le visage, fards à joues, ombres à paupières, poudres de bronzage, eye-liners, fards à cils, rouges à lèvres, crayons à lèvres, vernis à ongles, brillants à lèvres, pinceaux de maquillage, cache-ernes; produits capillaires, nommément shampooing, revitalisants, préparations pour l'ondulation des cheveux, colorants capillaires, décolorants capillaires; produits non médicamenteux pour la peau, parfums, eaux de Cologne et dentifrices. (3) Bijoux; horloges et montres, pièces et accessoires pour tous les articles susmentionnés. (4) Malles, sacs de voyage, porte-documents, valises, mallettes à documents, fourre-tout, sacs à main, sacs à bandoulière, bourses (non en métaux précieux ou revêtus de métaux précieux), portefeuilles, parapluies, pièces et accessoires pour tous les articles susmentionnés. (5) Vêtements, nommément manteaux de pluie, manteaux, vestes d'extérieur, vestes, jupes, pantalons habillés, shorts, jupes-culottes, chemises, justaucorps, blouses, hauts, chandails, cardigans, gilets, tee-shirts, pulls d'entraînement, combinaisons-pantalons, tout-en-un, capes, pantalons de ski, jodhpurs, pantoufles, jeans, vestes en denim, tailleurs, pantalons habillés, bustiers, maillots de bain, bikinis, blazers, pareus, chasubles, habits, robes de cocktail, jambières, camisoles, écharpes, ponchos, gants, ceintures, collants, chaussettes, lingerie, bottes, souliers, sandales, costumes pour hommes, polos, bretelles, cravates, sous-vêtements, gants, chapeaux, casquettes, boutons de manchette.

[3] Selon l'article 45 de la Loi, le propriétaire inscrit de la marque de commerce doit, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, indiquer si la marque de commerce 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 à un moment quelconque s'étend du 8 décembre 2005 au 8 décembre 2008 (la période pertinente).

[4] L'emploi est décrit comme suit à l'art. 4 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'un avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

(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.

(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.

[5] Il est bien établi que l'objet de l'art. 45 est de prévoir une procédure simple, sommaire et expéditive destinée à éliminer le « bois mort » du registre; c'est pourquoi la norme de preuve imposée au propriétaire inscrit est peu exigeante. Comme l'a indiqué le juge Russell dans *Performance Apparel Corp. c. Uvex Toko Canada Ltd.* (2004), 31 C.P.R. (4th) 270 (C.F.) à la p. 282 :

[...] Nous savons que l'objet de l'article 45 est de débarrasser le registre du « bois mort ». Nous savons que la simple affirmation par le propriétaire de l'emploi de sa marque de commerce ne suffit pas et que le propriétaire doit « indiquer » quand et où la marque a été employée. Il nous faut des éléments de preuve suffisants pour être en mesure de nous former une opinion en vertu de l'article 45 et d'appliquer cette disposition. Également, nous devons maintenir le sens des proportions et éviter la preuve surabondante. Nous savons également que le genre de preuve exigée varie d'une affaire à l'autre, en fonction d'une gamme de facteurs tels que la nature du commerce et les pratiques commerciales du propriétaire de la marque de commerce.

[6] En réponse à l'avis de la registraire, l'Inscrivante a produit l'affidavit de Maninder Gill, directeur des services juridiques de Harvey Nichols and Company Limited, établi sous serment le 5 juin 2009, ainsi qu'une liste des fournisseurs canadiens comme pièce A, des captures d'écran du site Web de l'Inscrivante, *www.harveynichols.com*, comme pièce B et une copie papier provenant de Google Analytics sur la fréquentation de ce site Web comme pièce C. Aucune des parties n'a déposé des observations écrites ni demandé une audience.

Emploi en liaison avec les Marchandises

[7] Pour déterminer si la Marque a été employée au cours de la période pertinente en liaison avec les Marchandises, il est utile d'examiner les propos suivants tenus par l'agent d'audience Savard dans *Sim & McBurney c. Hugo Boss AG* (1996), 67 C.P.R. (3d) 558 (C.O.M.C.) :

Dans *Saks & Co. c. Registraire des marques de commerce* (1989), 24 C.P.R. (3d) 49 (C.F. 1^{re} inst.), une affaire relative à un enregistrement visant une longue liste de

marchandises, la Cour a estimé que lorsque les marchandises ont été correctement et logiquement classées par catégories dans l'enregistrement, il n'est pas obligatoire de fournir des éléments de preuve directe ou documentaire à l'égard de chaque article de chaque catégorie; l'affidavit doit toutefois présenter suffisamment de faits pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacune des marchandises. Par conséquent, cette décision établit, selon moi, qu'il n'est pas nécessaire de présenter une preuve directe ou documentaire à l'égard de chacune des marchandises appartenant à une même catégorie lorsque la preuve permet de conclure que la marque de commerce est employée avec chacune des marchandises et que les exemples d'emploi fournis ne sont que représentatifs.

[8] En l'espèce, M. Gill prétend qu'il y a [TRADUCTION] « habituellement autour d'une douzaine de commandes directes » provenant du Canada chaque année pour les paniers de Noël de Harvey Nichols et que les coupons et les chèques-cadeaux de Harvey Nichols ont été achetés pendant la période pertinente par des clients détenant des cartes de crédit canadiennes. Toutefois, la liste des Marchandises n'inclut pas les « paniers de Noël », les « coupons » ou les « chèques-cadeaux » et ces articles ne sont pas non plus affichés sur les captures d'écran tirées du site Web et jointes comme pièce B. De plus, aucun élément de preuve ne démontre de quelle façon la Marque était présentée en liaison avec ces produits ni que les paniers ont été livrés au Canada par l'Inscrivante au cours de la période pertinente. À la lumière de la preuve, il est impossible de conclure que la vente de paniers de Noël ou de coupons et de chèques-cadeaux décrite dans l'affidavit constitue un « emploi » de la Marque au Canada en vertu du par. 4(1) de la Loi. La preuve produite ne peut pas non plus être considérée comme constituant des échantillons représentatifs de l'emploi de la Marque en liaison avec l'une ou l'autre des Marchandises.

Emploi en liaison avec les Services

[9] M. Gill soutient que depuis environ 2001 l'Inscrivante dispose d'un site Web de vente au détail, *www.harveynichols.com*, lequel semble offrir une grande variété de produits. Je remarque que les captures d'écran de ce site Web jointes comme pièce B portent une date postérieure à la période pertinente, soit le 15 mai 2009. Cependant, la preuve démontre qu'en 2008 le site *harveynichols.com* a reçu plus de 10 000 visites à partir d'ordinateurs auxquels sont assignées des adresses IP canadiennes, que 25 Canadiens détenaient des cartes de crédit Harvey Nichols et que les consommateurs détenant des cartes de crédit canadiennes ont acheté des chèques-cadeaux

Harvey Nichols pour les années 2006, 2007 et 2008. En ce qui concerne le matériel publicitaire, M. Gill affirme que durant la période pertinente, 179 personnes au Canada étaient inscrites et recevaient régulièrement des bulletins et du matériel publicitaire de la part de l’Inscrivante. Enfin, M. Gill a affirmé qu’[TRADUCTION] « il y a habituellement autour d’une douzaine de commandes directes provenant du Canada chaque année pour les paniers de Noël HARVEY NICHOLS ».

[10] En l’espèce, les captures d’écran tirées du site Web de l’Inscrivante ne contiennent aucun indice qui permette de conclure que les Services étaient offerts aux consommateurs canadiens, par exemple, l’affichage des prix en dollars canadiens, des coordonnées de la personne-ressource au Canada ou pour les Canadiens ou des politiques de livraison et des renseignements relatifs à la livraison au Canada. De plus, il n’y a aucun élément de preuve, comme des factures, qui indique qu’un produit disponible sur le site Web de l’Inscrivante a été acheté ou livré au Canada pendant la période pertinente. Certes, l’affidavit de M. Gill ne contient aucune déclaration claire que l’Inscrivante a offert les Services au Canada pendant la période pertinente.

[11] Dans l’économie d’aujourd’hui, il n’est pas nécessaire d’avoir un pied-à-terre au Canada pour conclure que des services de magasin de vente au détail » étaient offerts au Canada (*Saks*, précité, et *Law Office of Philip B. Kerr c. Face Stockholm, Ltd.* (2001), 16 C.P.R. (4th) 105 (C.O.M.C.)). Offrir des services de magasin de vente au détail en ligne sur un site Web où l’inscrivante livre des produits au Canada équivaut à offrir des services de magasin de vente au détail au Canada (*Hennan Blaikie LLP c. Sports Authority Michigan, Inc.*; 2010 CarswellNat 581 (C.O.M.C.)). Cependant, en l’espèce, rien n’indique que la livraison de produits a été faite par l’Inscrivante pendant la période pertinente. Je ne peux donc pas conclure que les services de magasin de vente au détail de l’Inscrivante ont été fournis au Canada pendant la période pertinente.

[12] Par conséquent, je conclus que la preuve ne permet pas d’établir l’emploi en liaison avec les Services au Canada en vertu des art. 4 et 45 de la Loi.

Circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi

[13] Comme il n'y avait aucune preuve d'emploi en liaison des Marchandises et des Services, j'examinerai maintenant la question de savoir s'il y a présence ou non de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi. Pour établir l'existence de telles circonstances spéciales, il convient d'examiner trois critères : la durée du non-emploi de la marque, la question de savoir si le non-emploi était attribuable à des circonstances indépendantes de la volonté du propriétaire inscrit, et la question de savoir s'il existe une intention sérieuse de reprendre l'emploi de la marque à court terme (*Smart & Biggar c. Scott Paper Ltd.* (2008), 65 C.P.R. (4th) 303 (C.A.F.)).

[14] Il n'existe aucune preuve quant au moment auquel la Marque a été employée pour la dernière fois au Canada. De plus, il n'y a aucune preuve relative à la question de savoir si le défaut d'emploi de la Marque était indépendant de la volonté de l'Inscrivante. M. Gill explique en quoi l'entreprise doit porter une attention particulière à la gestion de la croissance de ses activités, décrivant les complexités attribuables à la négociation sur le marché nord-américain, les problèmes associés à la recherche de l'infrastructure appropriée et des locaux de vente au détail, et le besoin d'offrir une formation appropriée aux employés afin de garantir le meilleur service à la clientèle, mais aucune de ces raisons ne semble inhabituelle, peu courante ou exceptionnelle. Au contraire, l'Inscrivante semble avoir volontairement décidé de s'abstenir d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises (*John Labatt Ltée c. Cotton Club Bottling Co.* (1976), 25 C.P.R. (2d) 115, p. 125 (C.F. 1^{re} inst.)).

[15] Enfin, l'Inscrivante n'a produit aucune preuve quant à son intention de reprendre l'emploi de la Marque dans l'avenir. Plus particulièrement, l'Inscrivante n'a pas précisé la date de reprise de l'emploi et elle n'a produit aucune preuve de prise de mesures concrètes qui permettrait de savoir si elle a une intention sérieuse de reprendre l'emploi dans un bref délai. Par conséquent, je conclus que l'Inscrivante n'a pas démontré l'existence de circonstances spéciales qui justifient le défaut d'emploi de la Marque.

[16] Je ne suis donc pas convaincue qu'il y a eu emploi de la Marque en liaison avec les Marchandises ou les Services au sens de l'art. 45 et de l'art. 4 de la Loi pendant la période pertinente, comme il n'existe aucune circonstance spéciale justifiant le défaut d'emploi.

[17] Par conséquent, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du par. 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera radié conformément aux dispositions de l'art. 45 de la Loi.

Darlene Carreau
Présidente
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Mylène Borduas