



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

Référence : 2014 COMC 18
Date de la décision : 2014-01-28

TRADUCTION

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée à
la demande de Gouverneur Inc, visant l’enregistrement
n° LMC722,923 de la marque de commerce STK au nom
de The One Group LLC**

[1] À la demande de Gouverneur 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) le 3 octobre 2011 à The One Group LLC (l’Inscrivante), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC722,923 pour la marque de commerce STK (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée aux fins d’emploi en liaison avec les services [TRADUCTION] « services de bar; restaurants ».

[3] L’article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacun des services décrits dans l’enregistrement à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l’avis et, dans la négative, qu’il précise la date où la marque a été 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 s’étend du 3 octobre 2008 au 3 octobre 2011.

[4] La définition pertinente du terme « emploi » est énoncée à l’article 4(2) de la Loi :

(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] Les procédures en vertu de l'article 45 sont des procédures sommaires et expéditives visant à radier du registre les marques de commerce qui ne sont plus en usage. L'expression « éliminer le bois mort » est souvent employée pour décrire ce type de procédure [*Philip Morris Inc c. Imperial Tobacco Ltd* (1987), 13 CPR (3d) 289 (CF 1^{re} inst.)]. Par conséquent, le critère pour établir l'emploi dans ce type de procédures n'est pas exigeant [*Woods Canada Ltd c. Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst.)] et il n'est pas nécessaire de fournir une surabondance de preuves pour répondre de façon appropriée à un avis en vertu de l'article 45 [*Union Electric Supply Co Ltd c. le Registraire des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst.)].

[6] En réponse à l'avis prévu à l'article 45, l'Inscrivante a produit l'affidavit de Jonathan A. Segal, membre de la direction de l'Inscrivante, souscrit le 25 avril 2012, et l'affidavit de Michael Achenbaum, propriétaire de Gansevoort Hotel Group, une entreprise avec laquelle l'Inscrivante négociait une entente afin d'établir un bar et restaurant portant la Marque, souscrit le 26 avril 2012. Les deux parties ont produit des représentations écrites; aucune audience n'a été tenue.

[7] Dans son affidavit, M. Segal atteste que l'Inscrivante exploite des bars et restaurants [TRADUCTION] « dynamiques, ouverts aux femmes » qui s'adressent aux femmes de la mi-vingtaine à la mi-cinquantaine. M. Segal explique que les bars et restaurants STK sont situés dans des [TRADUCTION] « endroits animés... très en vue » dans cinq grandes villes des États-Unis, nommément New York, Los Angeles, Atlanta, Miami et Las Vegas, et qu'ils étendent présentement leurs opérations à l'échelle mondiale. Depuis leur ouverture en 2006, M. Segal explique que les établissements STK ont généré des revenus de plus de 131,7 M\$ US. Les pièces A à E sont composées de photographies de l'intérieur des bars et restaurants STK à New York, ainsi que de divers dépliants promotionnels décrivant diverses activités organisées dans ces établissements. La pièce F est composée d'un DVD comprenant des vidéoclips de vedettes qui fréquentent l'établissement STK de Los Angeles et d'activités se déroulant dans cet établissement. La pièce G est composée d'une liste de vedettes et d'activité que l'on retrouve sur le DVD.

[8] En ce qui concerne l'emploi de la Marque au Canada, M. Segal explique bien que l'Inscrivante n'ait pas ouvert de bar et restaurant STK au Canada, il y a un [TRADUCTION] « emploi à grande échelle, une popularité et une célébrité de la marque STK, du moins aux États-Unis (et possiblement, au Canada, et même à travers le monde) ». À cet égard, M. Segal explique que STK a été présenté dans des périodiques ayant un lectorat canadien, y compris le *New York Times* et le magazine *Life & Style*. Il fournit également des listes de [TRADUCTION] « réservations de clients » de divers établissements STK aux États-Unis en pièces H à L, lesquelles comprennent des numéros de téléphone avec des indicatifs régionaux canadiens qui, « présume [M. Segal]... proviennent du Canada ».

[9] Bien que l'Inscrivante n'ait pas ouvert de bar et restaurant STK au Canada, M. Segal atteste que [TRADUCTION] « ce n'est pas faute d'efforts pas plus que faute d'intention de bonne foi ». La Partie requérante soutient que la preuve fournie par l'Inscrivante [TRADUCTION] « appuie sans équivoque la radiation de la [Marque] » puisque l'Inscrivante n'a pas encore commencé à l'employer et n'a pas démontré l'existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi. Par conséquent, la question en l'espèce est de déterminer, en vertu de l'article 45(3) de la Loi, s'il existait des circonstances spéciales qui justifieraient le défaut d'emploi de la Marque en association avec les services pendant la période pertinente.

Circonstances spéciales

[10] De façon générale, il faut examiner trois critères pour décider s'il existe des circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi : le premier critère concerne la durée de la période de non-emploi de la marque de commerce; le deuxième consiste à savoir si les raisons du non-emploi étaient indépendantes de la volonté du propriétaire inscrit; et le troisième, si ce dernier a l'intention sérieuse de reprendre à brève échéance l'emploi de la marque [*Registraire des marques de commerce c. Harris Knitting Mills Ltd.* (1985), 4 CPR (3d) 488 (CAF)].

[11] La décision rendue dans *Smart & Biggar c. Scott Paper Ltd* (2008), 65 CPR (4th) 303 (CAF) offre d'autres précisions à propos de l'interprétation du deuxième critère, en déterminant que cet aspect du test *doit* être satisfait pour que l'on puisse conclure à l'existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi d'une marque de commerce. Autrement dit,

les deux autres facteurs sont pertinents, mais, pris individuellement et de façon isolée, ils ne peuvent constituer des circonstances spéciales.

[12] De plus, selon la Partie requérante, les raisons du défaut d'emploi de la Marque devraient être [TRADUCTION] « inhabituelles, peu courantes ou exceptionnelles » [citant *John Labatt Ltd c. Cotton Club Bottling Co* (1976), 25 CPR (2d) 115 (CF 1^{re} inst.)].

Durée de la période de non-emploi de la marque de commerce

[13] De façon générale, si aucune date de dernier emploi n'est indiquée ou qu'elle est inapplicable comme c'est le cas présentement, le registraire considère la date d'enregistrement comme la date pertinente pour évaluer la période de non-emploi [voir *Clark, Woods c. Canaglobe International Inc* (1992), 47 CPR (3d) 122 (COMC); *Oyen Wiggs Green & Mutala LLP c. Rath* (2010), 82 CPR (4th) 77 (COMC)]. En l'espèce, la Marque a été enregistrée le 4 septembre 2008 (basée sur la revendication d'un emploi et d'une demande d'enregistrement à l'étranger en vertu de l'article 16(2) de la Loi), alors que l'avis en vertu de l'article 45 a été émis le 3 octobre 2011, un peu plus de trois ans après la date de l'enregistrement. Je remarque que l'article 45(1) interdit à toute personne autre que le registraire d'engager les procédures prévues à l'article 45 avant l'expiration d'une période de trois ans suivant l'enregistrement d'une marque de commerce; cela rejoint l'intention apparente du législateur, à savoir que, généralement, il existe un délai de démarrage maximal dont la partie inscrivante dispose pour commencer à faire un usage commercial sérieux de la marque au Canada [voir *Humpty Dumpty Foods Ltd c. CPG Products Corp* (1985), 5 CPR (3d) 384 (COMC) au para 14; *Registraire des marques de commerce c. Securicor Investigation & Security Ltd* (1990), 32 CPR (3d) 512 (COMC) à 513; et *2001237 Ontario Ltd c. Footstar Corp*, 2003 CarswellNat 6254 (COMC) au para 12].

[14] Au vu de ce qui précède et comme nous le verrons plus loin, je tiens compte de cette période relativement courte de non-emploi après l'enregistrement pour appuyer l'existence de circonstances spéciales en l'espèce.

Raisons du défaut d'emploi indépendantes de la volonté de l'Inscrivante

[15] Dans son affidavit, M. Segal atteste que le processus pour trouver un emplacement et établir l'un de ses bars et restaurants [TRADUCTION] « peut, et c'est souvent le cas, prendre des années ». Il explique qu'une fois qu'un emplacement est trouvé, les négociations avec le propriétaire doivent être terminées avant que la construction du bar et restaurant puisse être entreprise et terminée avant l'ouverture. Comme exemple des délais requis par l'Inscrivante pour ouvrir un nouveau bar et restaurant, M. Segal atteste que la recherche et les négociations à New York et Los Angeles n'ont duré que deux ans, alors que la recherche et les négociations à Las Vegas ont duré quatre ans. La recherche et les négociations à Miami et Atlanta ont duré trois ans.

[16] L'affidavit de M. Segal décrit les étapes entreprises par l'Inscrivante pour établir un bar et restaurant STK au Canada. Elles sont partiellement résumées ci-dessous :

- Mars 2008 : Au nom de l'Inscrivante, M. Segal [TRADUCTION] « a négocié et conclu un accord pour utiliser le constructeur et promoteur canadien TAS DesignBuild... pour la conception et la construction d'un éventuel premier établissement STK à Toronto au Canada dans le nouveau projet d'hôtel Ganesvoort de Gansevoort Hotel Group ». Toutefois, comme nous le verrons plus loin, Gansevoort Hotel Group a décidé finalement de ne pas aller de l'avant avec la construction de son hôtel à Toronto.
- Mai et juin 2009 : des rencontres et des discussions ont eu lieu entre l'Inscrivante et trois grandes chaînes hôtelières différentes possédant des établissements à Toronto.
- Octobre et novembre 2009 : l'Inscrivante a discuté avec le propriétaire de l'hôtel Thompson à Toronto et le promoteur de Thompson concernant la possibilité d'établir un STK dans le nouveau projet d'hôtel de Thompson à Toronto, le Mondrian; comme pour l'hôtel Ganesvoort, M. Segal fait remarquer que l'hôtel Mondrian [TRADUCTION] « n'a malheureusement jamais été construit ».
- Décembre 2009 et janvier 2010 : l'Inscrivante a rencontré le Westmont Hospitality Group concernant la possibilité d'établir un STK dans l'un des hôtels canadiens où Westmont exploite des services d'aliments et de boissons.

- Août et octobre 2011 : l’Inscrivante était en contact avec Icon 1 Realty à Toronto pour discuter de différents emplacements pour établir un bar et restaurant STK.
- Décembre 2011 : M. Segal explique que parce que l’Inscrivante [TRADUCTION] « a été si active pour... chercher un emplacement à Toronto », des courtiers en immeubles commerciaux ont commencé à solliciter l’Inscrivante pour lui proposer des emplacements potentiels.
- Avril 2012 : M. Segal atteste que l’Inscrivante [TRADUCTION] « semble maintenant près de conclure un accord pour un emplacement pour un STK dans le nouvel hôtel Four Seasons Toronto qui prévoit actuellement ouvrir en 2012 ».

[17] M Segal attribue le défaut d'emploi de la Marque par l’Inscrivante pendant la période pertinente à des circonstances spéciales indépendantes de la volonté de l’Inscrivante. Comme susmentionné, il explique que dans le cadre de ses efforts visant à construire un bar et restaurant portant la Marque au Canada, l’Inscrivante s’employait à négocier des ententes avec deux chaînes hôtelières, nommément Ganesvoort Hotel Group et Thompson Group. Comme l’explique M. Segal [TRADUCTION] « en se basant sur des circonstances spéciales indépendantes de la volonté [de l’Inscrivante], ces deux chaînes hôtelières prestigieuses ont décidé de ne pas aller de l’avant avec leurs projets d’hôtels à Toronto, paralysant ainsi de manière incontrôlable les efforts [de l’Inscrivante] pour ouvrir un STK au Canada ».

[18] L’affidavit de M. Achenbaum, propriétaire de Ganesvoort Hotel Group, corrobore ce qui précède. Dans son affidavit, M. Achenbaum explique que Ganesvoort possède des hôtels à New York, à Miami et à Turks-et-Caicos. Il atteste que Ganesvoort a envisagé d’étendre ses activités au Canada et particulièrement à Toronto. En 2008, il a entrepris des discussions avec l’Inscrivante pour établir un bar et restaurant STK dans son projet d’hôtel Ganesvoort à Toronto. En fin de compte, toutefois, Ganesvoort a décidé de ne pas prendre d’expansion à Toronto et M. Achenbaum atteste que [TRADUCTION] « sans... la décision de Ganesvoort Hotels de reporter la construction d’un Ganesvoort à Toronto, Ganesvoort Hotels s’attendait à parvenir à une entente avec [l’Inscrivante] quant aux conditions relatives à un espace STK situé dans le Ganesvoort de Toronto ».

[19] La Partie requérante soutient qu'il n'y a rien de « spécial » dans les circonstances concernant les efforts de recherche et de négociation de l'Inscrivante pendant la période pertinente et jusqu'à la date de l'affidavit de M. Segal. En effet, je souligne que des conditions de marché difficiles ou défavorables ne sont généralement pas considérées comme des circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi [voir *Harris Knitting*, précité; *Rogers, Bereskin & Parr c. le Registraire des marques de commerce* (1987), 17 CPR (3d) 197 (CF 1^{re} inst.); *Lander Co Canada Ltd c. Alex E Macrae & Co* (1993), 46 CPR (3d) 417 (CF 1^{re} inst.)].

[20] Cependant, comme résumé ci-dessus, M. Segal a fourni un compte-rendu détaillé des efforts de l'Inscrivante pour établir ses services au Canada après l'enregistrement de la Marque. Compte tenu de la description des étapes entreprises par l'Inscrivante pour établir un emplacement STK au Canada, je suis d'accord qu'elle a été proactive et diligente dans ses efforts pour obtenir un emplacement et que de tels efforts étaient cohérents avec l'intention apparente du législateur susmentionnée d'accorder un délai de démarrage maximal pour commencer à faire un usage commercial sérieux de la marque au Canada. De plus, j'accepte que l'incapacité de l'Inscrivante pour obtenir un emplacement et le défaut d'emploi subséquent de la Marque soient un résultat attribuable aux circonstances indépendantes de la volonté de l'Inscrivante. Je suis d'accord avec l'Inscrivante que [TRADUCTION] « le défaut d'emploi ne découle pas d'un choix délibéré de la part de l'Inscrivante »; il s'agit plutôt de la conséquence des décisions de Ganesvoort Hotels et Thompson Hotels de ne pas aller de l'avant avec la construction de leurs hôtels à Toronto.

[21] Par conséquent, à mon avis, les circonstances de l'espèce, de par leur nature cumulative, sont « inhabituelles, peu courantes et exceptionnelles » et constituent des « circonstances qui ne se retrouvent pas dans la majorité des cas de défaut d'emploi de la marque » (voir *Scott*, précité). Étant donné la nature des services et la période concernée relativement courte, j'estime que le cas présent reviendrait aux cas où la perte d'un distributeur ou d'un maillon semblable dans de la chaîne commerciale a été considérée comme des circonstances pouvant constituer des circonstances spéciales justifiant un défaut d'emploi pendant un certain temps [voir, par exemple, *Ridout & Maybee c. Sealy Canada Ltd./Ltée*, (1998), 83 CPR. (3d) 276 (COMC); *Sim & McBurney c. Hugo Boss AG* (1996), 67 CPR (3d) 269 (COMC); *Wolfe & Bazinet c.*

Labelmasters Canada Inc. (1995), 60 CPR (3d) 106 (COMC); *Rogers, Bereskin & Parr c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1987), 17 CPR (3d) 197 (C.F. 1^{re} inst.).

[22] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que le défaut d'emploi de la Marque peut être attribué à des circonstances indépendantes de la volonté de l'Inscrivante.

S'il existe une intention sérieuse de reprendre à brève échéance l'emploi de la marque de commerce

[23] Bien que la raison du non-emploi demeure indépendante de la volonté de l'Inscrivante, l'intention de reprendre l'emploi doit être corroborée d'une preuve [voir *Arrowhead Spring Water Ltd. c. Arrowhead Water Corp.* (1993), 47 CPR (3d) 217 (CF 1^{re} inst.); *NTD Apparel Inc. c. Ryan* (2003), 27 CPR (4th) 73 (CF 1^{re} inst.)].

[24] La Partie requérante soutient que l'Inscrivante n'a pas fourni de [TRADUCTION] « déclaration » affirmant qu'elle utilisera la Marque au Canada à brève échéance. Cependant, comme susmentionné, M. Segal atteste que, en dépit des contretemps aux projets de l'Inscrivante provoqués par la décision de Gansevoort et de Thompson de ne pas aller de l'avant avec la construction de leurs hôtels à Toronto, l'Inscrivante a poursuivi ses efforts pour ouvrir un bar et restaurant STK au Canada. J'estime que de tels efforts diligents et continus démontrent une intention sérieuse de la part de l'Inscrivant de reprendre à brève échéance l'emploi de la marque au Canada.

[25] En outre, M. Segal déclare que, au moment de signer son affidavit, [TRADUCTION] « nous poursuivions activement nos efforts envers cette importante expansion » et l'Inscrivante [TRADUCTION] « semble maintenant près de conclure un accord pour un emplacement pour un STK dans le nouvel hôtel Four Seasons Toronto qui prévoit actuellement ouvrir en 2012 ». Il déclare également que [TRADUCTION] « nous avons bon espoir de consolider une entente... et de peut-être même avoir l'ouverture de notre premier STK canadien à la fin de 2012, ou, à tout le moins, au tout début de 2013 ».

[26] Bien que M. Segal parle de façon équivoque de la date d'emploi de la Marque au Canada en ayant [TRADUCTION] « bon espoir », ceci est compréhensible dans les circonstances quant à un

échancier raisonnable et ne nuit pas à l'ensemble de la preuve dont je suis saisi, laquelle indique que l'Inscrivante a, effectivement, une intention sérieuse de commencer à employer la Marque au Canada.

[27] Compte tenu de tout ce qui précède, je suis convaincu que l'Inscrivante a démontré des circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec [TRADUCTION] « services de bar; restaurants » pendant la période pertinente au sens de l'article 45(3) de la Loi.

[28] Néanmoins, il convient de souligner que ces mêmes circonstances n'excuseraient pas un défaut d'emploi sur une plus longue période. Plus la durée du défaut d'emploi est longue, moins un propriétaire de marque de commerce réussira à démontrer des efforts diligents et raisonnables pour commencer à faire un emploi et à attribuer le défaut d'emploi à des circonstances indépendantes de sa volonté.

Décision

[29] 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 maintenu.

Andrew Bene
Agent d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay