



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

Référence : 2014 COMC 2  
Date de la décision : 2014-01-03

TRADUCTION

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée à la demande de 2169-5762 Québec inc., visant l’enregistrement n° LMC716,217 de la marque de commerce FOLLI FOLLIE Dessin au nom de Duty Free Shops S.A.**

[1] Le 11 août 2011, à la demande de 2169-5762 Québec 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 ch. T-13 (la Loi) à Duty Free Shops S.A. (l’Inscrivante), qui était à l’époque la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC716,217 de la marque de commerce FOLLI FOLLIE Dessin (la Marque), reproduite ci-dessous.

[2] Je souligne que l’Inscrivante a depuis changé de nom pour devenir Folli Follie Commercial, Manufacturing and Technical Société Anonyme; ce changement de nom, qui a été enregistré par l’Office de la propriété intellectuelle du Canada le 31 mai 2013, est entré en vigueur le 11 avril 2013

[3] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises et services suivants :

**[TRADUCTION]**

**Marchandises :**

(1) Parfums; bijoux, bijoux de fantaisie, cadres en métaux précieux, montres; sacs à main, ceintures, étuis à clés, portefeuilles, porte-monnaie; foulards

(2) Parfums, eau de Cologne; métaux précieux et leurs alliages et marchandises en métaux précieux ou plaquées de métaux précieux, nommément coffrets à bijoux en métaux précieux, poudriers en métaux précieux et porte-monnaie en métaux précieux; bijoux, bijoux d'imitation; bijoux de fantaisie; pierres précieuses; instruments d'horlogerie et de chronométrage, nommément montres et horloges; cuir; sacs, nommément sacs d'école, sacs à provisions, sacs à provisions sur roulettes, sacs de voyage; mallettes, havresacs, ceintures, sacs à main, étuis à clés, lacets de cuir, portefeuilles et porte-monnaie, sacoches; fourrure; parapluies, parasols; foulards.

**Services :**

(1) Rassemblement, pour le compte de tiers, de différentes marchandises, permettant aux clients de voir et d'acheter facilement ces marchandises dans un magasin de détail et/ou à partir d'un catalogue de marchandises générales ou d'un site Internet de marchandises générales par des moyens de télécommunications; offre d'information, de conseil et/ou d'aide aux clients quant au choix des marchandises rassemblées au moyen de l'un ou l'autre des services susmentionnés.

[4] 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 chacune des marchandises et 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 11 août 2008 au 11 août 2011.

[5] Les définitions d'« emploi » applicable aux fins de la présente décision sont énoncées aux articles 4(1) et 4(2) 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.

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.

[6] Il est bien établi que de simples assertions d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte d'une procédure en vertu de l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c. Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [*Woods Canada Ltd v Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1<sup>re</sup> inst.)] et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co c. le Registraire des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1<sup>re</sup> inst.)], le propriétaire inscrit n'en doit pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacune des marchandises et chacun des services décrits dans l'enregistrement au cours de la période pertinente.

[7] En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivante a produit l'affidavit de Robert Carter, souscrit le 9 mars 2012. M. Carter est le directeur des ventes au Canada de Links of London, une entreprise de distribution de bijoux appartenant à l'Inscrivante. Les parties ont toutes deux produit des plaidoyers écrits; seule l'Inscrivante était représentée à l'audience qui a été tenue.

#### Remarque préliminaire

[1] À l'audience, l'Inscrivante a concédé que sa preuve n'établit pas l'emploi de la Marque en liaison avec les marchandises suivantes :

(1) Parfums; cadres en métaux précieux; ceintures; foulards.

(2) Parfums, eau de Cologne; métaux précieux et leurs alliages et marchandises en métaux précieux ou plaquées de métaux précieux, nommément coffrets à bijoux en métaux précieux, poudriers en métaux précieux et porte-monnaie en métaux précieux; bijoux d'imitation; pierres précieuses; instruments d'horlogerie et de chronométrage, nommément [...] horloges; cuir; sacs, nommément sacs d'école, sacs à provisions, sacs à provisions sur roulettes, sacs de voyage; malles, havresacs, ceintures, lacets de cuir; fourrure; parapluies, parasols; foulards.

[8] Étant donné que l'existence de circonstances spéciales qui auraient pu justifier le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec ces marchandises n'a pas été établie, ces marchandises seront radiées de l'enregistrement de la Marque.

[9] Ma décision portera donc sur la question de savoir si la Marque a été employée au Canada pendant la période pertinente en liaison avec les marchandises et services restants, à savoir les suivants :

**Marchandises :**

(1) Bijoux, bijoux de fantaisie, montres; sacs à main, étuis à clés, portefeuilles, porte-monnaie.

(2) Bijoux; bijoux de fantaisie; instruments d'horlogerie et de chronométrage, nommément montres; sacs à main, étuis à clés, portefeuilles et porte-monnaie, sacoches.

**Services :**

(1) Rassemblement, pour le compte de tiers, de différentes marchandises, permettant aux clients de voir et d'acheter facilement ces marchandises dans un magasin de détail et/ou à partir d'un catalogue de marchandises générales ou d'un site Internet de marchandises générales par des moyens de télécommunications; offre d'information, de conseil et/ou d'aide aux clients quant au choix des marchandises rassemblées au moyen de l'un ou l'autre des services susmentionnés.

L'Inscrivante a-t-elle employé la Marque en liaison avec les marchandises au cours de la période pertinente?

[10] M. Carter commence par présenter l'entreprise de l'Inscrivante, qu'il décrit comme constituée en société en Grèce et responsable de la conception et de la fabrication de toutes les marchandises vendues en liaison avec la Marque. À ce titre, M. Carter atteste que l'Inscrivante exerce un contrôle direct sur les caractéristiques et la qualité de toutes les marchandises fabriquées et vendues dans le monde, y compris au Canada, en liaison avec la Marque.

[11] M. Carter explique que les produits de l'Inscrivante sont vendus au Canada par trois voies de commercialisation principales : a) les ventes à des tiers détaillants, tels que Aldeasa Vancouver Limited Partnership (Aldeasa) qui exploite diverses boutiques hors taxes à l'aéroport international de Vancouver; b) les ventes à DFASS Canada Company (DFASS) qui fournit les produits de l'Inscrivante à Air Canada et à d'autres compagnies aériennes commerciales qui, à leur tour, les offrent en vente pendant les vols; et c) les ventes aux consommateurs par l'intermédiaire de son magasin de détail en ligne.

[12] M. Carter affirme, en outre, que la filiale en propriété exclusive de l'Inscrivante, Folli Follie Hong Kong Limited (Folli Follie Hong Kong), est chargée de distribuer dans certaines

régions du monde, y compris au Canada, les produits de l’Inscrivante vendus sous la Marque. À cet égard, des spécimens de factures émises par Folli Follie Hong Kong et adressées à Aldeasa, de Richmond en Colombie-Britannique, et à DFASS, de Mississauga en Ontario, sont fournis à la pièce « 2 » et à la section « A » de la pièce « 5 » de l’affidavit de M. Carter, respectivement. Les factures concernent des ventes d’articles décrits comme des [TRADUCTION] « boucles d’oreilles », des [TRADUCTION] « colliers », des [TRADUCTION] « bagues », des [TRADUCTION] « pendentifs » et des [TRADUCTION] « montres » qui ont eu lieu entre septembre 2008 et septembre 2010.

[13] Dans ses observations écrites, la Partie requérante fait valoir que ces ventes ne peuvent pas être attribuées à l’Inscrivante, car cette dernière n’a pas fourni de copie de son accord de licence avec Folli Follie Hong Kong. Je ne partage pas l’avis de la Partie requérante. M. Carter affirme clairement que l’Inscrivante est responsable de la conception et de la fabrication de toutes les marchandises en question; il indique également que Folli Follie Hong Kong agit simplement comme distributeur pour l’Inscrivante. Par conséquent, je suis convaincue que l’Inscrivante a vendu les marchandises énumérées dans les factures jointes comme pièces « 2 » et « 3 » à l’affidavit de M. Carter dans la pratique normale de ses activités commerciales. Dans tous les cas, je souligne que M. Carter a également attesté que l’Inscrivante exerce en tout temps un contrôle sur les caractéristiques et la qualité des marchandises vendues en liaison avec la Marque

[14] La Partie requérante soutient également que, puisque les boutiques hors taxes exploitées par Aldeasa sont situées dans l’aéroport international de Vancouver, on ne peut pas dire que les marchandises ont été vendues au Canada. Je souligne que la Partie requérante n’a cité aucune décision antérieure à l’appui de cet argument. Elle conteste également la vente d’articles de bijouterie lors de vols internationaux au motif que les marchandises ne sont pas vendues au Canada. L’Inscrivante doit simplement démontrer que ses marchandises ont été vendues dans la pratique normale du commerce au Canada, peu importe leur destination finale. En l’espèce, l’Inscrivante s’est acquittée de ce fardeau en fournissant des factures représentatives émises par son distributeur au cours de la période pertinente à deux entités canadiennes, soit, Aldeasa et DFASS Canada, respectivement situées en Colombie-Britannique et en Ontario.

[15] Dans un autre ordre d'idées, la Partie requérante soutient que la facture fournie à la section « A » de la pièce « 5 » de l'affidavit de M. Carter ne peut pas servir de preuve pour établir que des ventes ont eu lieu entre Folli Follie Hong Kong et DFASS Canada, car elle porte la mention « DRAFT » [ébauche]. Dans son affidavit, M. Carter explique que la facture porte la mention « DRAFT » [TRADUCTION] « parce qu'elle a été imprimée à partir de dossiers informatisés et qu'elle n'est pas signée ». À la lumière de l'ensemble de la preuve et compte tenu de l'explication fournie par M. Carter, je suis prête à accepter ce spécimen de facture comme une preuve que des ventes ont eu lieu entre le distributeur de l'Inscrivante et DFASS Canada.

[16] En ce qui concerne les ventes en ligne, M. Carter indique que l'Inscrivante exploite son propre magasin de détail en ligne à l'adresse *www.follifollie.com*, laquelle est accessible aux Canadiens. Au dire du déposant, les Canadiens peuvent acheter sur le site Web de l'Inscrivante divers produits vendus sous la Marque, au moyen d'une carte de crédit. Les produits sont expédiés aux clients canadiens directement à partir de la Grèce. Des copies d'étiquettes de livraison et de factures, ainsi que des images des produits correspondants offerts sur le site Web, sont jointes comme pièce « 7 » à l'affidavit de M. Carter. Ces documents concernent des ventes d'articles pouvant être décrits comme des bagues, des portefeuilles, des sacs à main, des porte-monnaie et des sacoches. Ces factures ont été émises pour le compte de l'Inscrivante entre avril 2010 et mai 2010 et sont assorties d'adresses de livraison en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique. Exception faite de la bague, on peut voir clairement la Marque sur chacun des sacs ainsi que sur le portefeuille.

[17] La Partie requérante soutient que ces factures ne peuvent pas être prises en compte, car elles sont rédigées en grec. Elle prétend également que ces factures ne peuvent pas être considérées comme une preuve des ventes réalisées dans la pratique normale des activités commerciales de l'Inscrivante, car elles sont en euros et non en dollars canadiens. Je ne partage pas l'avis de la Partie requérante. La majeure partie de l'information contenue dans les factures jointes comme pièce « 7 » à l'affidavit de M. Carter figure en grec et en anglais. Par conséquent, je suis en mesure de déterminer l'adresse d'expédition, la date de la facture, les articles vendus, les quantités, les prix unitaires et les frais d'expédition, de même que la valeur totale de chaque spécimen de facture. En outre, le fait que les factures soient en euros corrobore l'explication de

M. Carter concernant la pratique normale du commerce de l’Inscrivante pour ce qui est de ses ventes en ligne; les articles sont expédiés aux clients canadiens directement à partir de la Grèce.

[18] Relativement à la manière dont la Marque a été employée en liaison avec les marchandises, M. Carter affirme que toutes les marchandises sont vendues dans de multiples pièces d’emballage de première qualité, et que chaque pièce arbore la Marque. L’emballage comprend au moins une boîte et/ou un sac et, dans la plupart des cas, une carte de garantie, un ruban et des sacs supplémentaires. À l’appui, il a fourni, à la section « A » de la pièce « 7 » ainsi qu’à la pièce « 8 » de son affidavit, des photos représentatives des matériaux d’emballage utilisés. On peut voir que la Marque figure sur un sac, un ruban, une boîte, une pochette et une carte de garantie.

[19] Compte tenu de l’ensemble de la preuve, j’estime que l’Inscrivante a établi l’emploi de la Marque en liaison avec des « bijoux », des « bijoux de fantaisie », des « montres », des « instruments d’horlogerie et de chronométrage, nommément des montres, des « sacs à main », des « étuis à clés », des « portefeuilles », des « porte-monnaie » et des « sacoches » au cours de la période pertinente, au sens de l’article 4(1) de la Loi.

L’inscrivante a-t-elle employé la Marque en liaison avec les services au cours de la période pertinente?

[20] Dans son affidavit, M. Carter explique que l’Inscrivante fournit des services au Canada en liaison avec la Marque par la voie du site Web mentionné ci-dessus. En plus de [TRADUCTION] « permettre aux consommateurs du Canada de visionner et d’acheter des marchandises en ligne », le site Web fournit des conseils et une aide aux clients de l’Inscrivante en ce qui concerne le choix des produits. M. Carter précise également que les consommateurs peuvent obtenir des copies papier des catalogues de l’Inscrivante à partir du site Web.

[21] À cet égard, des copies d’écran du site Web présentées comme datant de [TRADUCTION] « mai et juin 2011 » sont jointes comme pièce « 6 » à l’affidavit de M. Carter. Je souligne que la Marque figure bien en vue au haut de chaque page, accompagnée d’une image de sac à provisions. Des articles tels des bagues, des boucles d’oreilles, des colliers, des bracelets, des

pendentifs, des montres, des sacs, des portefeuilles et des stylos sont illustrés, et des options permettant de raffiner la présentation en fonction du prix et du style choisi sont offertes. Des renvois au « New Folli Follie Catalogue 2011 » [nouveau Catalogue Folli Follie 2011] et au « Folli Follie Newsletter » [Bulletin d'information Folli Follie] figurent également au bas de chaque page. Des copies d'écran montrant des articles de bijouterie affichés près du bouton « Add to Shopping Bag » [ajouter au sac à provisions] sont jointes comme pièce « 7 » à l'affidavit de M. Carter. La Marque figurait donc sur le site Web de l'Inscrivante au cours de la période pertinente et, grâce à ce dernier, des consommateurs au Canada ont pu visionner, obtenir de l'information et acheter divers articles pendant cette même période.

[22] Compte tenu de ces copies d'écran et des factures mentionnées précédemment, qui confirment que des clients canadiens ont acheté des articles dans le magasin en ligne de l'Inscrivante, je suis convaincue que la Marque a été employée dans l'exécution des services pendant la période pertinente, au sens de l'article 4(2) de la Loi.

#### Décision

[23] 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 et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera maintenu pour ce qui est des services et sera modifié afin d'en radier les marchandises suivantes :

- (1) Parfums; cadres en métaux précieux; ceintures; foulards.
- (2) Parfums, eau de Cologne; métaux précieux et leurs alliages et marchandises en métaux précieux ou plaquées de métaux précieux, nommément coffrets à bijoux en métaux précieux, poudriers en métaux précieux et porte-monnaie en métaux précieux; bijoux d'imitation; pierres précieuses; [...] et horloges; cuir; sacs, nommément sacs d'école, sacs à provisions, sacs à provisions sur roulettes, sacs de voyage; mallettes, havresacs, ceintures, lacets de cuir; fourrure; parapluies, parasols; foulards.

[24] Le nouvel état déclaratif des marchandises et services sera libellé comme suit :

#### **Marchandises :**

- (1) Bijoux, bijoux de fantaisie, montres; sacs à main, étuis à clés, portefeuilles, porte-monnaie.
- (2) Bijoux; bijoux de fantaisie; instruments d'horlogerie et de chronométrage, nommément montres; sacs à main, étuis à clés, portefeuilles et porte-monnaie, sacoches.

**Services :**

(1) Rassemblement, pour le compte de tiers, de différentes marchandises, permettant aux clients de voir et d'acheter facilement ces marchandises dans un magasin de détail et/ou à partir d'un catalogue de marchandises générales ou d'un site Internet de marchandises générales par des moyens de télécommunications; offre d'information, de conseil et/ou d'aide aux clients quant au choix des marchandises rassemblées au moyen de l'un ou l'autre des services susmentionnés.

---

Andrea Flewelling

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Judith Lemire, trad.