



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

Référence : 2014 COMC 289  
Date de la décision : 2014-12-31  
TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45 engagée à la demande de Currier + Kao LLP, visant l'enregistrement n° LMC331,214 de la marque de commerce THREE LIONS DESSIN au nom de LiFung Trinity Management (Singapore) Pte. Ltd.**

[1] Le 12 octobre 2012, à la demande de Currier + Kao LLP (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) à LiFung Trinity Management (Singapore) Pte. Ltd. (la Propriétaire), propriétaire inscrite de l'enregistrement n° LMC331,214 pour la marque de commerce THREE LIONS DESSIN (la Marque), reproduite ci-dessous :



[2] La Marque est enregistrée en vue de son emploi en liaison avec les produits suivants :  
[TRADUCTION]

(1) Vêtements d'extérieur, articles chaussants et autres vêtements, notamment cravates, régates, foulards, complets, culottes, pantalons, manteaux, bas, chemises, chandails,

pulls, blazers, blousons, survêtements, chandails en molleton et robes de chambre.  
(2) Maillots de rugby; vestes; casquettes; ceintures; parapluies.

[3] L'article 45 de la Loi oblige le propriétaire inscrit de la marque de commerce à indiquer si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacun des produits que spécifie l'enregistrement 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 employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

[4] En l'espèce, la période pertinente pour établir l'emploi s'étend du 12 octobre 2009 au 12 octobre 2012.

[5] La définition pertinente d'« emploi » est énoncée au paragraphe 4(1) de la Loi, lequel est ainsi libellé :

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.

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Loke Tuck Kwai, contrôleur financier régional de la Propriétaire, souscrit le 7 mai 2013 à Singapour. Les parties ont toutes deux produit des représentations écrites; aucune audience n'a été tenue.

[7] Dans son affidavit, M. Kwai atteste que la Marque a été employée à l'échelle mondiale en association avec la marque « Kent & Curwen », une gamme de vêtements pour hommes et de vêtements de sport pour hommes développée au Royaume-Uni dans les années 1920. Il affirme que la Propriétaire a acquis les droits sur la Marque au Canada le 29 août 2008, lors de son acquisition internationale de la marque Kent & Curwen, en 2008 et 2009. Il confirme la promotion et la vente des produits visés par l'enregistrement en Asie pendant la période pertinente et fournit en pièce 1 de son affidavit divers articles et imprimés concernant de tels événements promotionnels en Asie. Cependant, il admet que la Marque n'a pas été employée au Canada.

[8] M. Kwai atteste que la Propriétaire cherche activement des occasions de développer la Marque au Canada. À cet égard, il explique que la Propriétaire a commencé à négocier avec des licenciés potentiels au début de 2011 et que le 7 mars 2012, elle a signé un accord de licence avec British Heritage Brands (BHB) pour fabriquer, commercialiser et vendre des produits arborant la Marque dans divers pays, y compris le Canada.

[9] Il atteste que, par l'entremise de BHB, la Propriétaire prévoit lancer [TRADUCTION] « des produits de marque THREE LIONS DESSIN au Canada à l'automne 2013 », dans le but de vendre les produits visés par l'enregistrement aux consommateurs dans des magasins de luxe et des boutiques de vêtements spécialisées. Il explique que la Propriétaire [TRADUCTION] « a fait la promotion des produits de marque THREE LIONS DESSIN en Amérique du Nord, y compris au Canada, dans le cadre d'une variété d'activités promotionnelles, dont des annonces en ligne, des visites dans les salons de présentation et une présence dans des salons professionnels ». À l'appui de ses propos, il joint les pièces suivantes à son affidavit :

- La pièce 2 est un article daté de novembre 2012 extrait de la version en ligne du magazine WWD Men, qui fait la promotion de la collection KENT & CURWEN dans « l'hémisphère ouest ».
- La pièce 3 comprend des factures et des reçus d'expédition représentatifs pour des échantillons de produits livrés à BHB en 2012 et 2013. Je note que les échantillons semblent avoir été expédiés depuis l'adresse de la Propriétaire à Hong Kong à l'adresse de BHB à New York.
- La pièce 4 est une lettre de janvier 2013 que BHB a envoyée à un distributeur canadien, dans laquelle on fait la promotion de la collection Kent & Curwen, et qui fait suite à une visite dudit distributeur au salon de présentation de BHB à New York.
- La pièce 5 consiste en des imprimés du site Web de Kent & Curwen North America, *kentandcurwen.us.com*. Les imprimés comprennent un « Fall Preview » (aperçu de la collection d'automne), qui renferme des images de divers vêtements, y compris des vestes, des chemises et des pantalons. Je note que le site Web semble de nature promotionnelle et que l'on n'y voit rien qui indique que les articles peuvent être achetés

directement à partir du site Web. En outre, bien que la Marque soit visible sur le site Web, il n'est pas clairement indiqué que la Marque est apposée ou visible sur les vêtements eux-mêmes.

[10] Comme la Propriétaire n'a produit aucune preuve d'emploi de la Marque au Canada pendant la période pertinente, la question en l'espèce est celle de savoir s'il existe des circonstances spéciales qui excuseraient le défaut d'emploi pendant cette période.

#### Circonstances spéciales

[11] En règle générale, la question de savoir s'il existait des circonstances spéciales repose sur l'examen de trois critères : le premier est la durée de la période pendant laquelle la marque de commerce n'a pas été employée, le deuxième consiste à déterminer si les raisons du défaut d'emploi étaient indépendantes de la volonté du propriétaire inscrit, et le troisième consiste à déterminer s'il existe une intention sérieuse de reprendre l'emploi de la marque à court terme [tel qu'il a été établi dans *Registraire des marques de commerce c Harris Knitting Mills Ltd* (1985), 4 CPR (3d) 488 (CAF)].

[12] La Cour d'appel fédérale a apporté des précisions quant à l'interprétation du deuxième critère, à savoir que ce critère *doit obligatoirement* être rempli pour que l'on puisse conclure à l'existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi d'une marque de commerce [*Smart & Biggar c Scott Paper Ltd* (2008), 65 CPR (4th) 303 (CAF)]. En d'autres termes, les deux autres critères sont pertinents, mais ils ne sauraient à eux seuls constituer des circonstances spéciales. Enfin, l'intention de reprendre l'emploi doit être corroborée par la preuve [voir *Arrowhead Spring Water Ltd c Arrowhead Water Corp* (1993), 47 CPR (3d) 217 (CF 1<sup>re</sup> inst); *NTD Apparel Inc c Ryan* (2003), 27 CPR (4th) 73 (CF 1<sup>re</sup> inst)].

#### Durée du défaut d'emploi

[13] Normalement, un propriétaire inscrit doit généralement indiquer ou autrement prouver à quel moment la marque de commerce a été employée pour la dernière fois au Canada. Toutefois, dans un cas où la marque de commerce a été acquise par le propriétaire inscrit auprès d'un tiers, comme en l'espèce, la date de cession peut être considérée comme la date pertinente [voir *GPS*

(UK) Ltd c Rainbow Jean Co (1994), 58 CPR (3d) 535 (COMC) et Baker & McKenzie c Garfield's Fashions Ltd (1993), 52 CPR (3d) 274 (COMC)]. Ainsi, aux fins de la présente analyse, la date pertinente est le 29 août 2008 et la période de non-emploi précédant l'avis prévu à l'article 45 est d'un peu plus de quatre ans.

#### Raisons du défaut d'emploi

[14] En ce qui concerne la question de savoir si les motifs de défaut d'emploi sont attribuables à des circonstances indépendantes de la volonté de la Propriétaire, je note que M. Kwai n'explique pas en détail les raisons du défaut d'emploi de la Marque au Canada. Son affidavit est plutôt centré sur les [TRADUCTION] « plans imminents de la Propriétaire pour vendre des produits de marque THREE LIONS DESSIN au Canada ».

[15] Dans ses représentations écrites, la Propriétaire affirme que son siège social est à Singapour et qu'elle est « la nouvelle propriétaire » de la Marque, laquelle a été acquise auprès d'une entreprise dont le siège social est au Japon. La Propriétaire fait donc valoir que [TRADUCTION] « le relancement de la marque en Amérique du Nord suppose des circonstances dans lesquelles une longue période de démarrage est requise et que l'on peut s'attendre à ce que la Propriétaire s'appuie sur des conseils locaux et recherche des partenaires d'affaires locaux qui lui conviennent ».

[16] À cet égard, la Propriétaire s'appuie sur *Spirits International NV c Canada (Registraire des marques de commerce)* (2006), 49 CPR (4th) 196 (CF), conf. (2007), 60 CPR (4th) 31 (CAF). Dans ce cas, la propriétaire inscrite croyait à tort qu'elle avait besoin d'une certification particulière avant de pouvoir vendre ses produits sur le marché canadien. La Cour fédérale a déclaré ceci :

[TRADUCTION]

Ces circonstances spéciales peuvent être considérées comme inhabituelles, peu communes ou exceptionnelles, du fait qu'elles surviennent aux premières étapes du lancement d'un produit au Canada par une entreprise située dans un pays étranger et émergent et qui, implicitement, ne connaît pas les exigences juridiques et les pratiques commerciales au Canada [au paragraphe 29].

[17] Comme l'a souligné la Propriétaire, il existe des cas de jurisprudence indiquant qu'il est juste de penser que le nouveau propriétaire d'une marque de commerce a besoin de temps pendant le démarrage pour reprendre l'emploi [*Bereskin & Parr c Adamakos* (1997), 80 CPR (3d) 307 (COMC)]. À cet égard, je note que le paragraphe 45(1) interdit à toute personne autre que le registraire d'entamer les procédures prévues à l'article 45 à l'intérieur des trois années 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 l'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); *Registraire des marques de commerce c Securicor Investigation & Security Ltd* (1990), 32 CPR (3d) 512 (COMC); *2001237 Ontario Ltd c Footstar Corp*, 2003 CarswellNat 6254 (COMC); et *Gouverneur Inc c One Group LLC* (2014), 121 CPR (4th) 465 (COMC)].

[18] Par conséquent, la Propriétaire compare l'affaire *Spirits International* à sa propre situation, soutenant que les « conditions qui seraient considérées comme ordinaire pour une entreprise locale pourraient être jugées inhabituelles ou exceptionnelles du fait qu'elles surviennent à l'étape initiale du lancement d'un produit au Canada par une entreprise située dans un pays étranger qui, implicitement, ne connaît pas les exigences juridiques et les pratiques commerciales au Canada ».

[19] Toutefois, dans *Spirits International*, il est énoncé clairement que le propriétaire inscrit croyait à tort qu'il devait obtenir une certification ISO et qu'il a tenté d'obtenir ladite certification. En outre, le propriétaire inscrit a fourni une preuve précise du fait qu'il s'est appuyé sur des « conseils locaux », à son détriment, expliquant les motifs du défaut d'emploi de la marque de commerce dans ce cas.

[20] En l'espèce, M. Kwai déclare que la Propriétaire [TRADUCTION] « a commencé à négocier avec des licenciés potentiels en 2011 », ce qui laisse plus de deux années de défaut d'emploi non justifié depuis la date d'acquisition de la Marque par la Propriétaire au Canada en août 2008. Sinon, M. Kwai ne formule que des déclarations générales au sujet du calendrier et des efforts déployés pour relancer la marque en Amérique du Nord et au Canada. Il n'atteste aucune difficulté ni aucun obstacle particulier dans ses plans de lancement. Ainsi, on ne sait pas grand-

chose des efforts déployés par la Propriétaire, et l'on suppose implicitement qu'en tant qu'entreprise étrangère, elle ne disposait pas des compétences requises pour établir assez rapidement une présence commerciale importante au Canada.

[21] Quoi qu'il en soit, je note que la preuve produite par M. Kwai n'est pas centrée sur le Canada, mais plutôt sur l'Amérique du Nord en général. Par exemple, on remarque que le licencié de la Propriétaire, BHB, est situé à New York, et que les échantillons des produits arborant la marque ont été envoyés là-bas et non au Canada. Tout au plus, la preuve révèle un certain intérêt divergent ou coïncident d'un distributeur canadien et un accès éventuel au site Web Kent & Curwen pour les Canadiens. Sans autres détails de M. Kwai, la preuve révélerait que la Propriétaire et BHB ont choisi de centrer leurs efforts sur le marché américain plutôt que sur le marché canadien. Cela se définit plus justement comme une décision volontaire de la Propriétaire et ne suffit pas pour établir que les motifs du défaut d'emploi de la Marque étaient attribuables à des circonstances indépendantes de la volonté de la Propriétaire.

[22] Par souci de rigueur, il pourrait ne pas s'agir d'une caractérisation adéquate des efforts de la Propriétaire. Toutefois, faute de détails supplémentaires, le problème lié à la preuve de la Propriétaire est qu'on ne peut qu'émettre des hypothèses quant aux motifs de défaut d'emploi. Assurément, rien n'indique qu'il existe des circonstances inhabituelles qui auraient gêné l'introduction par la Propriétaire de ses produits sur le marché canadien, comme celles qui existaient dans l'affaire *Spirits International, supra*.

[23] Autrement dit, je ne suis pas d'accord avec l'argument implicite de la Propriétaire selon lequel un propriétaire étranger devrait avoir plus de temps qu'un propriétaire local pour établir ou rétablir l'emploi d'une marque de commerce au Canada. La décision dans l'affaire *Spirits International* s'appuyait sur les circonstances de ce cas particulier, lesquelles ont été vécues uniquement par un inscrivand étranger. Le simple fait qu'il s'agissait d'un inscrivand étranger n'était pas déterminant.

[24] Je ne considère pas qu'il convienne de présumer qu'une entreprise étrangère aurait plus de difficulté à établir une présence commerciale au Canada qu'une entreprise canadienne. Assurément, comme il a été décrit précédemment, bien qu'il y ait intention apparente du législateur, à savoir que, généralement, il existe un délai de démarrage maximal pour établir une

présence commerciale au Canada, rien n'indique que cela devrait être différent pour une entreprise étrangère. Toute autre présomption serait contraire au principe selon lequel un propriétaire inscrit doit démontrer, par des preuves, les circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi.

[25] En l'espèce, la Propriétaire ne fournit aucune preuve de ce genre pour indiquer qu'elle a rencontré des obstacles particuliers ayant entraîné le défaut d'emploi de la Marque. Par conséquent, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a démontré que les raisons du défaut d'emploi de la Marque pendant la période pertinente étaient attribuables à des circonstances indépendantes de sa volonté.

#### Intention sérieuse de reprendre l'emploi

[26] En ce qui concerne le troisième critère, M. Kwai déclare que la Propriétaire, par l'entremise de BMB, prévoit lancer sa gamme de produits au Canada [TRADUCTION] « à l'automne 2013 ». Il indique que des tiers ont rapporté le relancement prévu, fournissant en pièce 2 une copie d'un [TRADUCTION] « article de magazine représentatif décrivant le lancement prévu ... en Amérique du Nord à l'automne 2013 ».

[27] Encore une fois cependant, l'article ne porte pas sur le Canada, pas plus que la preuve de la Propriétaire en général. Le site Web de la Propriétaire (pièce 5), bien qu'il fasse la promotion de la marque Kent & Curwen et qu'il semble être accessible aux Canadiens, a l'air d'un salon de présentation en ligne, plutôt que d'un magasin en ligne à partir duquel les Canadiens pourront commander des produits. En outre, bien que BMB ait communiqué avec au moins un distributeur canadien, rien n'indique que l'intention déclarée de la Propriétaire sera d'englober probablement le marché canadien de façon significative.

[28] Je noterais également que même si la Marque est visible sur le papier à en-tête de la pièce 4 et sur les pages Web de la pièce 5, on ne sait pas s'il est prévu que la Marque soit apposée directement sur les vêtements. Aucune étiquette volante ni étiquette fixe n'a été présentée et l'on n'en voit aucune sur les illustrations des vêtements dans l'ensemble des éléments de preuve.

[29] Ainsi, nous ne savons pas combien de temps encore durera la période de défaut d'emploi. Bien que M. Kwai affirme que la Propriétaire a l'intention de relancer la marque au Canada, la preuve révèle qu'au mieux, un tel relancement serait divergent par rapport aux efforts déployés aux États-Unis.

[30] Par conséquent, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a suffisamment corroboré son intention de reprendre l'emploi de la Marque au Canada [conformément à l'affaire *Arrowhead Spring Water, supra, et NTD Apparel, supra*].

[31] Compte tenu de tout ce qui précède, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a démontré l'existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque au cours de la période pertinente.

#### Décision

[32] Par conséquent, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi et conformément à l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera radié.

---

Andrew Bene  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Sophie Ouellet, trad.a.