

CIPO



OPIC

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

Référence : 2018 COMC 9

Date de la décision : 2018-01-31

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE
L’ARTICLE 45**

Osler, Hoskin & Harcourt LLP

Partie requérante

et

Esprit International

Propriétaire inscrite

**LMC820,694 pour la marque de
commerce
ESPRIT COLLECTION**

Enregistrement

[1] Le 14 septembre 2015, à la demande d’Osler, Hoskin & Harcourt 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 Esprit International (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC820,694 de la marque de commerce ESPRIT COLLECTION (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants

[TRADUCTION] :

(1) Articles vestimentaires pour femmes, notamment jeans, pantalons, shorts, jupes, robes, blazers, gilets, tailleurs, vestes d’intérieur, vestes d’extérieur, manteaux,

chemisiers, hauts, chandails, chemises, surchemises, tee-shirts, ceintures, casquettes, chapeaux, foulards, gants.

(2) Sacs, nommément sacs à cosmétiques, sacs pour articles de voyage, sacs de sport, sacs à bandoulière, sacs-pochettes, sacs à main, porte-monnaie, porte-documents, portefeuilles, fourre-tout, sacs à cordonnet, sacs polochons, sacs à dos, chaînes porte-clés, bracelets servant de porte-clés et de portefeuilles pour coureurs.

(3) Parfums, eau de Cologne, produits parfumés, fragrances, eau de toilette, huiles essentielles, vaporisateurs pour pièces.

(4) Articles vestimentaires pour hommes, nommément jeans, pantalons, shorts, blazers, gilets, costumes, cravates, vestes d'intérieur, vestes d'extérieur, manteaux, hauts, chandails, chemises, surchemises, tee-shirts, ceintures, casquettes, chapeaux, foulards, gants.

[3] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l'égard de chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada 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 à laquelle la marque a ainsi été employée en dernier lieu et les raisons de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour établir l'emploi s'étend du 14 septembre 2012 au 14 septembre 2015.

[4] La définition pertinente d'« emploi » est énoncée à l'article 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.

[5] En réponse à l'avis du Registraire, la Propriétaire a produit deux affidavits de Laura Fuentes, souscrits le 31 mars 2016 et le 7 avril 2016, respectivement, à New York, dans l'État de New York. Seule la Propriétaire a produit des représentations écrites et était représentée à l'audience qui a été tenue.

LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[6] Dans son premier affidavit, Mme Fuentes atteste qu'elle est la directrice des ventes en gros de la Propriétaire pour le Canada et l'Amérique latine. Elle affirme que la Propriétaire et ses sociétés affiliées forment [TRADUCTION] « un groupe mondial dans le domaine de la mode » qui offre [TRADUCTION] « des produits en vogue, comme des vêtements pour femmes, hommes et enfants, des vêtements de sport, des articles chaussants, des fragrances, des bijoux, des lunettes, des articles pour la maison, de la literie, des tapis, etc. ». Elle affirme qu'en 2010, la Propriétaire exploitait plus de 800 magasins de détail dans le monde et distribuait ses produits à plus de 14 000 entrepôts sur cinq continents.

[7] En ce qui concerne la période pertinente, Mme Fuentes affirme que, [TRADUCTION] « vers 2012 », l'entreprise nord-américaine de la Propriétaire [TRADUCTION] « accusait d'importantes pertes », de sorte que sa société mère, Esprit Holdings Limited, [TRADUCTION] « a décidé de fermer ses portes et de liquider les stocks nord-américains [de la Propriétaire] en vue d'une restructuration future ». Mme Fuentes affirme que, néanmoins, la Propriétaire [TRADUCTION] « a continué de tenter de vendre des produits qui arboraient ses marques ESPRIT bien connues, y compris sa marque ESPRIT COLLECTION ».

[8] À cet égard, Mme Fuentes affirme que la Propriétaire [TRADUCTION] « a travaillé activement avec divers détaillants, p. ex. La Baie, pour vendre son produit au Canada ». Mme Fuentes précise que la Propriétaire a fourni des produits de marque ESPRIT COLLECTION à La Baie jusqu'en décembre 2012 inclusivement et que ces produits ont été vendus [TRADUCTION] « jusqu'en juin/juillet 2013 ». Elle affirme en outre que, en 2013, la Propriétaire a signé une entente avec un distributeur pour continuer à vendre des produits de marque ESPRIT COLLECTION au Canada. Mme Fuentes atteste que, d'octobre 2012 à juin 2013, les ventes brutes de la [TRADUCTION] « division de produits appelée Esprit Collection » de la Propriétaire se sont élevées à [TRADUCTION] « environ 675 000 \$ CA pour sa collection pour femmes et 130 000 \$ CA pour sa collection pour hommes ».

[9] Mme Fuentes affirme également que, de 2013 à 2015, la Propriétaire [TRADUCTION] « a vendu ses produits par l'intermédiaire de Millenium Group au Canada, principalement dans le cadre de ventes d'échantillons ». Elle affirme que la Propriétaire a tenu plusieurs de ces ventes

d'échantillons [TRADUCTION] « pour vendre ses produits de marque ESPRIT, y compris ceux arborant la marque ESPRIT COLLECTION » et elle précise que [TRADUCTION] « des vêtements pour femmes de marque ESPRIT COLLECTION ont été vendus lors des ventes d'échantillons ».

[10] Dans l'ensemble, Mme Fuentes atteste que, pendant la période pertinente, la Propriétaire a vendu [TRADUCTION] « plus de 15 000 unités de produits de sa collection pour femmes (qui englobe une variété d'articles vestimentaires et de sacs pour femmes), plus de 2 000 unités de produits de sa collection pour hommes (qui englobe une variété d'articles vestimentaires pour hommes) et presque 9 000 unités de produits de sa collection Bodywear (qui englobe des sous-vêtements et des vêtements de détente), arborant tous la marque ESPRIT COLLECTION ». Elle affirme que les ventes brutes de ces produits pendant la période pertinente ont dépassé 875 000 \$ CA.

[11] Mme Fuentes ajoute que, pendant cette période, la Propriétaire a également [TRADUCTION] « tenté de conclure des accords de licence avec des tiers afin de faciliter la vente de ses produits de marque ESPRIT au Canada, y compris ses produits de marque ESPRIT COLLECTION ». À cet égard, Mme Fuentes affirme que, [TRADUCTION] « [a]vant la date à laquelle l'avis prévu à l'article 45 a été donné », la Propriétaire a négocié une entente avec Freemark Apparel Brands à Montréal en vue de la vente, sous la Marque, de l'ensemble des produits visés par l'enregistrement. Elle précise que cette entente a été signée en novembre 2015.

[12] En ce qui concerne la présentation de la Marque, Mme Fuentes atteste que, pendant la période pertinente, la Marque a été [TRADUCTION] « illustrée de façon systématique et continue sur des étiquettes volantes de vêtements, des catalogues et des brochures, des dossiers de présentation et des enseignes, entre autres ».

[13] Pour étayer ses allégations, Mme Fuentes joint les pièces suivantes à son premier affidavit :

- La pièce A est un extrait tiré du site Web de la Propriétaire, exposant l'histoire de l'entreprise de la Propriétaire depuis sa création en 1968. Je souligne que l'inscription pour l'année 2016 indique que [TRADUCTION] « au printemps, Esprit revient au Canada

avec son partenaire stratégique FAB Inc. pour la première fois après l'annonce de son départ de l'Amérique du Nord en 2011 ».

- Les pièces B, C et D contiennent des catalogues et une [TRADUCTION] « fiche de vente » qui, atteste Mme Fuentes, ont été distribués dans les salons de présentation de la Propriétaire à Montréal et à Toronto, aux fins de distribution aux agents de vente et aux consommateurs canadiens. Elle atteste que plus de 500 copies de chacun de ces documents ont été expédiées à des consommateurs au Canada pendant la période pertinente. Elle décrit le document produit dans la pièce B, intitulé « ESPRIT COLLECTION », comme étant un catalogue de produits destiné au marché international, provenant du siège social de la Propriétaire en Europe. Daté de [TRADUCTION] « novembre 2012 », le catalogue compte environ 30 pages de dessins de divers vêtements pour femmes, accompagnés de numéros de style et de couleur et de brèves descriptions. La Marque figure au haut de chacune des pages.
- Mme Fuentes décrit le document de quatre pages produit dans la pièce C, intitulé « Block Overview Men Collection » [aperçu en bloc de la collection pour hommes], comme étant une fiche de vente destinée au marché international envoyée par le siège social de la Propriétaire en Europe dans un « dossier de présentation ». Le document contient des dessins au trait de divers vêtements pour hommes accompagnés de brèves descriptions. La Marque figure au haut de chacune des pages.
- Mme Fuentes décrit le document produit dans la pièce D, intitulé « ESPRIT COLLECTION » et ayant pour date « Season K – November 2012 » [saison K – novembre 2012], comme étant un extrait d'un catalogue canadien présentant la « ESPRIT COLLECTION women's wearing apparel line » [gamme d'articles vestimentaires pour femmes ESPRIT COLLECTION]. Le catalogue mentionne la « Esprit Montreal Showroom » [salon de présentation Esprit de Montréal] et il compte environ 30 pages sur lesquelles on peut voir des photographies de divers vêtements et accessoires pour femmes, accompagnés des numéros de style et de couleur ainsi que de brèves descriptions des vêtements. Je souligne que les mannequins portant des vêtements et des accessoires pour hommes sont également visibles en arrière-plan sur les premières

photographies. De plus, le catalogue contient des renseignements pour passer une commande ainsi qu'une liste de prix accompagnée de [TRADUCTION] « descriptions de style » abrégées pour une bonne partie des vêtements pour femmes illustrés; par exemple, le [TRADUCTION] « cardigan en cachemire, nylon et viscose » avec col en V illustré est indiqué dans la liste de prix sous l'abréviation « VINYCA CARDI VN ». Seulement quelques pages à l'intérieur du catalogue arborent la Marque : sur les premières pages montrant un aperçu de la gamme ESPRIT COLLECTION, on voit soit la Marque, soit ESPRIT.

- Les pièces E et F contiennent des dessins de cinq étiquettes volantes qui, atteste Mme Fuentes, allaient sur des [TRADUCTION] « robes pour femmes, y compris des robes de soirée et pour les Fêtes » vendues au Canada en 2012 (pièce E) et [TRADUCTION] « divers vêtements » vendus au Canada pendant la période pertinente (pièce F). La Marque est présentée sur chacune des étiquettes illustrées.
- La pièce G est constituée de la Marque imprimée trois fois sous forme de logo : ESPRIT, en caractères d'imprimerie stylisés au-dessus du mot « collection » en plus petit et en lettres minuscules. Mme Fuentes décrit la pièce comme étant [TRADUCTION] « [d]es images d'un échantillon de logos employés pendant la Période pertinente sur des écrans dans les magasins au Canada ». Je souligne que, dans l'ensemble des pièces, la Marque est généralement présentée sous la forme de ce logo.
- Les pièces H et I contiennent des photographies d'un manteau (pièce H) et d'un chandail (pièce I); chaque article arbore la Marque sur son étiquette de col, laquelle Mme Fuentes appelle une [TRADUCTION] « étiquette volante ». Mme Fuentes atteste que ces manteaux et ces chandails ont été vendus au Canada pendant la période pertinente.
- La pièce J est un document de 12 pages que Mme Fuentes décrit comme étant une [TRADUCTION] « [p]résentation PowerPoint interne » qui a été « diffusée à l'interne ainsi qu'aux détaillants et agents d'Esprit » au Canada pendant la période pertinente. Intitulée « ESPRIT », la présentation décrit le [TRADUCTION] « Portefeuille de marques » nord-américain de la Propriétaire, qui compte trois marques : ESPRIT, ESPRIT COLLECTION et EDC BY ESPRIT. Un logo pour chaque marque et quatre collages

illustrant divers vêtements et accessoires pour hommes et femmes sont inclus dans la présentation.

- La pièce K concerne les ventes d'échantillons réalisées par l'intermédiaire de Millenium Group et compte trois parties. La première partie contient deux photographies de présentoirs de vêtements et une photographie d'une file d'attente à l'extérieur d'un bâtiment. Mme Fuentes atteste que ces photographies ont été prises lors de ventes d'échantillons tenues en 2013 et en 2014 à Toronto. En effet, les parties visibles des enseignes à l'entrée du bâtiment correspondent à « Millenium Group » et à « ESPRIT SAMPLE » [échantillon Esprit]. La deuxième partie de la pièce illustre une « brochure » envoyée par courriel annonçant la « Esprit Fall 2013 Sample Sale at Millenium » [vente d'échantillons Esprit Automne 2013 chez Millenium], accompagnée d'une mention indiquant que des « Clothing for both Women and Men » [vêtements pour femmes et pour hommes] y seraient offerts, y compris des chandails, des pantalons, des jupes, des robes, des vestons d'habit, des pantalons d'habit, des robes, des chemises, des manteaux, des manteaux en cuir et des « Mens T's » [tee-shirts pour hommes]. La troisième partie de la pièce contient quatre tableaux qui, atteste Mme Fuentes, [TRADUCTION] « indiquent les types de produits arborant la Marque ESPRIT COLLECTION qui ont été vendus ». Chaque tableau fait état d'une vente « Esprit » réalisée pendant la période pertinente et ensemble, elles fournissent des chiffres de vente pour diverses catégories de vêtements et d'accessoires pour hommes et pour femmes, y compris des jeans, des pantalons, des shorts, des jupes, des robes, des blazers, des gilets, des cravates, des vestes, des manteaux, des chemisiers, des débardeurs, des chandails, des chemises, des tee-shirts, des ceintures, des chapeaux, des foulards, des porte-monnaie, des portefeuilles et du [TRADUCTION] « cuir ».
- La pièce L contient sept factures, datant de la période pertinente, émises par Esprit Canada Wholesale Inc. à des clients dans diverses villes canadiennes. Deux des factures sont adressées à la Compagnie de la Baie d'Hudson; les autres noms de clients sont caviardés. Bien que la Marque ne figure pas sur les factures elles-mêmes, Mme Fuentes décrit diverses « Collections » mentionnées dans les factures, à savoir la « Women Collection Main Line » [gamme principale de la collection pour femmes, les « WCO

Essentials » [essentiels WCO], la « Bodywear Collection » [collection Bodywear] et la « Men Collection » [collection pour hommes] comme rubriques pour des produits arborant la Marque. Ces produits sont indiqués dans la facture sous forme de descriptions abrégées, par exemple « METAL SWEA », « SOVINY SWE », « LFICOLY TO », « VILY STRAP », « ARGYLE CAR » et « L/S AOP ». Les inscriptions « SWEATER » [chandail], « SHIRT » [chemise] et « JACKET » [veste] figurent dans les factures émises à l'intention de la Baie d'Hudson, mais sous la rubrique « EDC Men Main Line » [gamme principale EDC pour hommes]. Enfin, la pièce contient un tableau que Mme Fuentes décrit comme étant un sommaire de facturation pour les produits arborant la Marque; cependant, aucun produit précis n'est indiqué dans ce tableau.

[14] Je souligne que Mme Fuentes n'établit pas expressément de corrélation entre chacun des produits visés par l'enregistrement et des articles précis représentés dans les pièces, bien qu'elle énumère, dans ses descriptions générales des pièces, certains des produits qui sont illustrés dans les catalogues et la fiche de vente. Après examen des pièces dans leur ensemble, à la lumière des déclarations de Mme Fuentes et de certaines corrélations suggérées par la Propriétaire à l'audience, je peux repérer certains des produits visés par l'enregistrement dans les pièces, comme je l'expliquerai plus en détail ci-après.

[15] Mme Fuentes fait valoir que la Propriétaire a employé la Marque au Canada pendant la période pertinente en liaison avec l'ensemble des produits visés par l'enregistrement, à l'exception des produits de parfum compris dans les produits (3). À cet égard, Mme Fuentes affirme que [TRADUCTION] « [é]tant donné les difficultés auxquelles elle a été confrontée, [la Propriétaire] a déployé des efforts concertés pour continuer à employer sa marque ESPRIT COLLECTION en liaison avec l'ensemble de ses Produits, mais a été incapable de le faire en liaison avec des produits de parfum ». Elle attire l'attention sur l'entente conclue avec Freemark pour la vente de l'ensemble des produits visés par l'enregistrement au Canada sous la Marque, y compris du parfum, à titre d'indication de l'intention de la Propriétaire d'employer la Marque en liaison avec l'ensemble des produits visés par l'enregistrement.

[16] Dans son second et bref affidavit, Mme Fuentes précise que la Propriétaire a été incapable de vendre des produits de parfum [TRADUCTION] « depuis la fin de 2012 ». Elle ajoute

que [TRADUCTION] « les difficultés financières des dernières années qu'a connues [la Propriétaire] étaient indépendantes de sa volonté » et que la Propriétaire [TRADUCTION] « a l'intention sérieuse de reprendre l'emploi de la marque ESPRIT COLLECTION en liaison avec des produits de parfum ».

ANALYSE

[17] Bien que Mme Fuentes fasse valoir que la Propriétaire a employé la Marque au Canada pendant la période pertinente en liaison avec l'ensemble des produits visés par l'enregistrement, à l'exception des [TRADUCTION] « produits de parfum », il est bien établi que de simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte de la procédure prévue à 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 la procédure prévue à l'article 45 soit peu élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst)] et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co Ltd c le Registraire des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst)], il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement pendant la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[18] Toutefois, le critère à satisfaire à cet égard n'est pas exigeant : le propriétaire inscrit doit seulement présenter une preuve *prima facie* d'emploi au sens des articles 4 et 45 de la Loi [voir *Cinnabon, Inc c Yoo-Hoo of Florida Corp* (1998), 82 CPR (3d) 513 (CAF); et *Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184, 90 CPR (4th) 428].

Transferts des produits visés par l'enregistrement

[19] La preuve la plus convaincante de la vente de produits ESPRIT COLLECTION au Canada pendant la période pertinente concerne les [TRADUCTION] « chandails » et les « hauts ». En ce qui concerne les [TRADUCTION] « chandails », la Propriétaire a fourni des images représentatives de la Marque apposée sur l'étiquette de col d'un chandail, et je suis disposée à admettre les produits « METAL SWEA » et « SOVINY SWE » qui sont inscrits sur les factures

sous la rubrique « Women Collection Main Line » [gamme principale de la collection pour femmes] sont des [TRADUCTION] « chandails ». Je souligne également que le numéro de style du produit « SOVINY SWE » correspond à un dessin de ce qui semble être un chandail illustré dans le catalogue produit dans la pièce B. En ce qui concerne les [TRADUCTION] « hauts », les catalogues produits en pièce illustrent un débardeur, décrit comme étant un « Straptop » [haut à bretelles] dans la pièce B et comme étant un « Stretch basic camisole » [débardeur essentiel extensible dans la pièce D, que j'admets correspond au produit facturé « VILY STRAP » associé au même numéro de style.

[20] Bien que les factures en question proviennent d'Esprit Canada Wholesale et que Mme Fuentes ne précise pas la relation entre cette entreprise et la Propriétaire, si je considère la preuve dans son ensemble, j'estime raisonnable d'inférer qu'Esprit Canada Wholesale agissait pour le compte de la Propriétaire, en qualité d'agent ou de distributeur en gros au Canada.

[21] En ce qui concerne les autres produits visés par l'enregistrement, Mme Fuentes atteste que la Marque figurait sur les types de produits énoncés dans les tableaux des ventes, produites dans la pièce K. Aux fins de la présente procédure, je suis disposée à admettre que les types de produits énoncés dans les tableaux représentent des catégories générales qui englobent plusieurs produits visés par l'enregistrement. Par exemple, j'admets que les références aux [TRADUCTION] « vestes » dans les tableaux peuvent inclure des vestes d'intérieur, des vestes d'extérieur et des vestons d'habit; que les [TRADUCTION] « chapeaux » peuvent inclure à la fois des chapeaux et des casquettes; et que le [TRADUCTION] « cuir » peut inclure des articles comme des ceintures et des sacs.

[22] En outre, en gardant à l'esprit que la Propriétaire doit seulement présenter une preuve *prima facie* d'emploi, je suis disposée à inférer que les ventes démontrées dans les tableaux comprenaient les types précis de produits illustrés, soit comme produits vedettes soit comme produits d'arrière-plan, dans les documents promotionnels ESPRIT et ESPRIT COLLECTION fournis comme pièces.

[23] Comme je l'ai souligné ci-dessus, Mme Fuentes n'établit aucune corrélation entre les images de produits particuliers dans les pièces et les produits visés par l'enregistrement. Cependant, elle fait des déclarations générales attestant la représentation de certains produits

visés par l'enregistrement dans les pièces B à D et d'autres indications sont fournies dans les brèves descriptions de styles qui figurent dans certaines des pièces.

[24] Après examen de la preuve dans son ensemble, et compte tenu des représentations de la Propriétaire à l'audience, j'admets que les produits visés par l'enregistrement suivants sont représentés dans les pièces [TRADUCTION] :

Articles vestimentaires pour femmes, nommément jeans, pantalons, shorts, jupes, robes, blazers, gilets, tailleurs, vestes d'intérieur, vestes d'extérieur, manteaux, chemisiers, hauts, chandails, chemises, surchemises, tee-shirts, ceintures, casquettes, chapeaux, foulards, gants.

Articles vestimentaires pour hommes, nommément jeans, pantalons, shorts, blazers, gilets, costumes, cravates, vestes d'intérieur, vestes d'extérieur, manteaux, hauts, chandails, chemises, surchemises, tee-shirts, ceintures, casquettes, chapeaux, foulards.

Sacs, nommément sacs pour articles de voyage, sacs à bandoulière, sacs-pochettes, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, fourre-tout, sacs polochons.

[25] J'arrive à cette conclusion en tenant compte du fait que, dans la procédure prévue à l'article 45, [TRADUCTION] « il faut se garder d'examiner avec un soin méticuleux le langage utilisé dans un état déclaratif des marchandises » [voir *Aird & Berlis LLP c Levi Strauss & Co*, 2006 CF 654, 51 CPR (4th) 434 au para 17; voir aussi *Jeanne Lanvin (une société anonyme) c Ascendia Brands (Canada) Ltd*, 2010 COMC 58, 2010 CarswellNat 1953]. Par exemple, je suis disposée à admettre certains hauts sans manche pour femmes illustrés dans le catalogue sont des [TRADUCTION] « gilets » et, malgré la sangle, je suis disposée à admettre le petit étui rectangulaire illustré à la sixième page de la pièce D est un [TRADUCTION] « portefeuille ».

[26] Cependant, il semble que certains des produits visés par l'enregistrement ne soient représentés nulle part dans les pièces. En effet, la Propriétaire reconnaît que la Marque n'a pas été employée pendant la période pertinente en liaison avec des produits de parfum quelconques. De plus, je n'ai pu trouver aucune référence aux produits visés par l'enregistrement suivants [TRADUCTION] :

Articles vestimentaires pour femmes, nommément gants.

Articles vestimentaires pour hommes, nommément gants.

Sacs, nommément sacs à cosmétiques, sacs de sport, porte-documents, sacs à cordonnet, sacs à dos, chaînes porte-clés, bracelets servant de porte-clés et de portefeuilles pour coureurs.

[27] Bien que certains des produits susmentionnés puissent être correctement catégorisés comme étant du [TRADUCTION] « cuir » dans les tableaux des ventes produits dans la pièce K, aucun de ces produits ne semble être illustré dans les pièces.

[28] À cet égard, à l'audience, la Propriétaire a soutenu que le grand sac carré illustré à la sixième page de la pièce D correspond au produit visé par l'enregistrement [TRADUCTION] « sacs à cordonnet ». Cependant, cette caractérisation ne figure pas dans l'affidavit, et j'estime qu'elle n'est à première vue pas compatible avec le sac illustré. Plus particulièrement, l'image du sac ne montre pas de cordonnet; qui plus est, il semble peu probable que la sangle placée le long de l'ouverture du sac serve à fermer le sac.

[29] Enfin, Mme Fuentes ne fait pas expressément référence à l'un quelconque de ces produits restants dans son affidavit, mise à part la reproduction du libellé de l'enregistrement. Par conséquent, en ce qui concerne ces produits restants, sa déclaration générale portant que la Propriétaire a employé la Marque au Canada pendant la période pertinente en liaison avec [TRADUCTION] « l'ensemble » des vêtements et des sacs visés par l'enregistrement équivaut à une simple allégation d'emploi, plutôt qu'à une déclaration de fait établissant l'emploi.

[30] Dans les circonstances, je ne suis pas disposée à inférer que l'un quelconque de ces produits restants était inclus dans les ventes démontrées dans les tableaux produits en pièce.

Présentation de la Marque

[31] En ce qui concerne la présentation de la Marque, je suis disposée à admettre les étiquettes de col figurant dans les pièces H et I et les dessins d'étiquettes volantes figurant dans la pièce F sont représentatifs de la manière dont la Marque a été présentée sur les produits de la gamme ESPRIT COLLECTION vendus pendant la période pertinente ou de la manière dont elle y était liée.

[32] Je souligne que, bien que les catalogues et la fiche de vente produits en pièce porte exclusivement sur la gamme ESPRIT COLLECTION, la présentation produite en pièce fait

également état des gammes ESPRIT et EDC BY ESPRIT. Cependant, Mme Fuentes confirme que les ventes d'échantillons de la Propriétaire concernaient les [TRADUCTION] « produits de marque ESPRIT » et comprenaient des [TRADUCTION] « vêtements pour femmes de marque ESPRIT COLLECTION ».

[33] Par conséquent, bien que la preuve puisse avoir été plus précise, il semble que chacun des articles dont font état les tableaux des ventes produits en pièce arborait soit la marque de commerce ESPRIT soit la marque de commerce ESPRIT COLLECTION. En outre, aux fins de la présente procédure, j'estime que la marque de commerce ESPRIT constitue une variante mineure par rapport à la Marque telle qu'elle est enregistrée.

[34] À cet égard, si j'applique les principes établis par la Cour d'appel fédérale dans *Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie International pour l'informatique CII Honeywell Bull SA* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF) et *Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF), j'estime que la caractéristique dominante de la Marque telle qu'elle est enregistrée, à savoir le mot ESPRIT, a été préservée. Nonobstant toute stratégie de marketing qui se cache derrière l'emploi ou l'omission du mot COLLECTION par la Propriétaire, ce mot est descriptif en liaison avec des vêtements et des accessoires. Je considère donc que son omission constitue une variante mineure qui ne modifie pas l'identité de la Marque; la Marque visée par l'enregistrement demeure reconnaissable.

[35] En outre, étant donné que le spécimen de brochure de vente produit en pièce fait la promotion de l'événement comme étant une vente « ESPRIT », je serais disposée à considérer la présentation du logo EDC BY ESPRIT sur un produit quelconque vendu dans le cadre de cette vente comme étant une présentation à la fois des marques ESPRIT et EDC. À cet égard, rien n'empêche la présentation de deux marques de commerce ensemble [voir *AW Allen Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1985), 6 CPR (3d) 270 (CF 1^{re} inst)].

[36] À la lumière de ce qui précède, je suis convaincue que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque, au sens des articles 4 et 45 de la Loi, en liaison avec les produits suivants seulement [TRADUCTION] :

Articles vestimentaires pour femmes, nommément jeans, pantalons, shorts, jupes, robes, blazers, gilets, tailleurs, vestes d'intérieur, vestes d'extérieur, manteaux, chemisiers,

hauts, chandails, chemises, surchemises, tee-shirts, ceintures, casquettes, chapeaux, foulards, gants.

Articles vestimentaires pour hommes, notamment jeans, pantalons, shorts, blazers, gilets, costumes, cravates, vestes d'intérieur, vestes d'extérieur, manteaux, hauts, chandails, chemises, surchemises, tee-shirts, ceintures, casquettes, chapeaux, foulards.

Sacs, notamment sacs pour articles de voyage, sacs à bandoulière, sacs-pochettes, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, fourre-tout, sacs polochons.

Circonstances spéciales

[37] En l'absence de preuve d'emploi de la Marque en liaison avec les produits restants, la question qui se pose est celle de savoir si, aux termes de l'article 45(3) de la Loi, il existait des circonstances spéciales justifiant ce défaut d'emploi. En règle générale, le défaut d'emploi doit être sanctionné par la radiation, mais il peut être fait exception à cette règle lorsque le défaut d'emploi est attribuable à des circonstances spéciales [*Scott Paper Ltd c Smart & Biggar*, 2008 CAF 129, 65 CPR (4th) 303].

[38] Pour déterminer si l'existence de circonstances spéciales a été démontrée, le registraire doit en premier lieu déterminer les raisons pour lesquelles la marque de commerce n'a pas été employée pendant la période pertinente. En second lieu, le registraire doit déterminer si les raisons du défaut d'emploi constituent des circonstances spéciales [*Registraire des marques de commerce c Harris Knitting Mills Ltd* (1985), 4 CPR (3d) 488 (CAF)]. Les circonstances spéciales sont des circonstances ou des raisons qui sont inhabituelles, peu communes ou exceptionnelles [*John Labatt Ltd c Cotton Club Bottling Co* (1976), 25 CPR (2d) 115 (CF 1^{re} inst)].

[39] S'il détermine que les raisons du défaut d'emploi constituent des circonstances spéciales, le registraire doit encore déterminer si ces circonstances *justifient* la période de défaut d'emploi. Cette détermination repose sur l'examen de trois critères : 1) la durée de la période pendant laquelle la marque n'a pas été employée; 2) la question de savoir si les raisons du défaut d'emploi étaient indépendantes de la volonté du propriétaire inscrit; et 3) la question de savoir s'il existe une intention sérieuse de reprendre l'emploi de la marque à court terme [selon *Harris Knitting Mills, supra*]. Ces trois critères sont tous pertinents, mais la satisfaction du

deuxième critère est essentielle pour conclure à l'existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi [selon *Scott Paper, supra*].

Les raisons du défaut d'emploi constituent-elles des circonstances spéciales?

[40] En l'espèce, Mme Fuentes affirme que la Propriétaire a été [TRADUCTION] « incapable » d'employer la Marque pendant la période pertinente en liaison avec des produits de parfums en raison de [TRADUCTION] « difficultés financières » qui ont entraîné la fermeture et la liquidation de ses stocks nord-américains. Bien que les déclarations de Mme Fuentes à cet égard visent précisément les produits de parfum, on peut présumer que les mêmes raisons du défaut d'emploi s'appliqueraient à tout vêtement et accessoire en liaison avec lequel la Marque n'a pas été employée pendant la période pertinente.

[41] Toutefois, Mme Fuentes ne fournit aucun renseignement indiquant que les circonstances entourant les difficultés financières de la Propriétaire ont été inhabituelles ou exceptionnelles. En effet, il est bien établi que, de façon générale, des conditions de marché défavorables ne font pas partie du genre de circonstances inhabituelles, peu communes ou exceptionnelles qui constituent des circonstances spéciales [voir, à titre d'exemple, *Lander Co Canada Ltd c Alex E Macrae & Co* (1993), 46 CPR (3d) 417 (CF 1^{re} inst)].

[42] Compte tenu de ce qui précède, il m'est impossible de conclure que les raisons du défaut d'emploi de la Marque constituent des circonstances spéciales en l'espèce.

Les circonstances justifieraient-elles le défaut d'emploi?

[43] Quoiqu'il en soit, même si j'admettais que les difficultés financières de la Propriétaire pourraient être considérées comme des circonstances « inhabituelles, peu communes ou exceptionnelles », je ne suis pas convaincue qu'elles *justifient* la période de défaut d'emploi en l'espèce. À cet égard, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire a satisfait aux critères énoncés dans *Harris Knitting Mills*.

[44] Premièrement, la déclaration de Mme Fuentes portant que la Propriétaire a été incapable de vendre des produits de parfum depuis la fin de 2012 suppose que c'est à cette date que la Marque a été employée en dernier lieu en liaison avec ces produits. Bien qu'aucune date de

dernier emploi ne soit explicitement fournie à l'égard des vêtements et accessoires restants, dans les cas comme en l'espèce, le registraire considère généralement la date de l'enregistrement comme étant la date pertinente aux fins de la détermination de la durée de la période du défaut d'emploi [voir *Oyen Wiggs Green & Mutala LLP c Rath*, 2010 COMC 34, 82 CPR (4th) 77]. En l'espèce, la Marque a été enregistrée en mars 2012.

[45] Deuxièmement, bien que Mme Fuentes affirme que les difficultés financières de la Propriétaire à ce moment-là étaient [TRADUCTION] « indépendantes de sa volonté » et que la Propriétaire [TRADUCTION] « a continué de tenter de vendre » chacun des produits visés par l'enregistrement, elle ne fournit aucune raison claire expliquant pourquoi elle a été [TRADUCTION] « incapable » de le faire dans certains cas. Par exemple, elle ne divulgue aucune difficulté rencontrée dans la commercialisation des produits de parfum ni ne présente les mesures prises pour résoudre ces difficultés. En effet, les catalogues et la fiche de vente produits en pièce que la Propriétaire a envoyés à ses propres salons de présentation au Canada pour la saison de novembre 2012 n'incluent aucun produit de parfum, ce qui laisse croire que la Propriétaire elle-même avait choisi de se concentrer sur les vêtements et les sacs à l'époque.

[46] Qui plus est, concernant la décision d'Esprit Holding de cesser et de restructurer ses activités en Amérique du Nord, la Propriétaire n'a fourni aucune preuve indiquant que cette décision était indépendante de sa volonté.

[47] Bien que ces décisions eussent été prises en réponse à la conjoncture économique, elles demeurent des stratégies d'affaires intentionnelles. En effet, le registraire a déjà caractérisé la priorisation de certains marchés ou produits par rapport à d'autres comme relevant de décisions d'affaires volontaires [voir, à titre d'exemple, *Survival Systems Training Ltd c Survival Systems Holdings Ltd*, 2016 COMC 14, 2016 CarswellNat 429; et *Canada Goose Inc c James*, 2016 COMC 145, 2016 CarswellNat 4726].

[48] Bref, en l'absence d'autres détails, je ne suis pas convaincue que les circonstances ayant mené au défaut d'emploi de la Marque en l'espèce peuvent être considérées comme des raisons indépendantes de la volonté de la Propriétaire.

[49] Troisièmement, l'intention de reprendre l'emploi à court terme de la marque de commerce doit être corroborée par un [TRADUCTION] « fondement factuel suffisant » [NTD *Apparel Inc c Ryan*, 2003 CFPI 780, 27 CPR (4th) 73 (CF 1^{re} inst), au para 26; voir aussi *Arrowhead Spring Water Ltd c Arrowhead Water Corp* (1993), 47 CPR (3d) 217 (CF 1^{re} inst); et *Lander, supra*]. En l'espèce, bien que Mme Fuentes affirme que Freemark a accepté de vendre l'ensemble des produits de la Propriétaire visés par l'enregistrement au Canada, elle ne fournit aucun délai pour la réintroduction des produits en cause. Elle n'indique pas non plus les mesures concrètes qui auraient été prises pour mettre de tels produits sur le marché. Par conséquent, nous sommes tenus dans l'ignorance quant au moment, le cas échéant, où l'emploi de la Marque au Canada pourrait reprendre en liaison avec les produits restants qui sont visés par l'enregistrement. En l'absence d'autres détails factuels, la preuve concernant l'entente conclue avec Freemark n'est pas suffisante pour établir une intention sérieuse de reprendre à court terme un tel emploi.

[50] Par conséquent, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire a démontré l'existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec l'un quelconque des produits restants qui sont visés par l'enregistrement pendant la période pertinente au sens de l'article 45(3) de la Loi.

DÉCISION

[51] Compte tenu de tout 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 selon les dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera modifié afin de supprimer les produits suivants [TRADUCTION] :

- (1) [Articles vestimentaires pour femmes, nommément] ... gants.
- (2) [Sacs, nommément] sacs à cosmétiques, ... sacs de sport, ... porte-documents, ... sacs à cordonnet, ... sacs à dos, chaînes porte-clés, bracelets servant de porte-clés et de portefeuilles pour coureurs.
- (3) Parfums, eau de Cologne, produits parfumés, fragrances, eau de toilette, huiles essentielles, vaporisateurs pour pièces.
- (4) [Articles vestimentaires pour hommes, nommément] ... gants.

[52] L'état déclaratif des produits modifié sera libellé comme suit [TRADUCTION] :

(1) Articles vestimentaires pour femmes, notamment jeans, pantalons, shorts, jupes, robes, blazers, gilets, tailleurs, vestes d'intérieur, vestes d'extérieur, manteaux, chemisiers, hauts, chandails, chemises, surchemises, tee-shirts, ceintures, casquettes, chapeaux, foulards.

(2) Sacs, notamment sacs pour articles de voyage, sacs à bandoulière, sacs-pochettes, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, fourre-tout, sacs polochons.

(4) Articles vestimentaires pour hommes, notamment jeans, pantalons, shorts, blazers, gilets, costumes, cravates, vestes d'intérieur, vestes d'extérieur, manteaux, hauts, chandails, chemises, surchemises, tee-shirts, ceintures, casquettes, chapeaux, foulards.

Oksana Osadchuk
Agente d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Sophie Ouellet, trad.a.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

DATE DE L'AUDIENCE : 2017-12-14

COMPARUTIONS

Stephanie Vaccari

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Aucune comparution

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE

AGENT(S) AU DOSSIER

Baker & McKenzie LLP

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Osler, Hoskin & Harcourt LLP

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE