



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2022 COMC 265

Date de la décision : 2022-12-28

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE D'UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45

Partie requérante : 9176-0264 Québec Inc.

Propriétaire inscrite : JD Sports Fashion Plc

Enregistrement : LMC794,544 pour JD SPORTS

INTRODUCTION

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à l'égard de l'enregistrement n° LMC794,544 pour la marque de commerce JD SPORTS (la Marque).

[2] L'état déclaratif des services est reproduit ci-après :

[TRADUCTION]

Rassemblement pour des tiers de vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie, appareils et équipement dans le domaine du sport destinés à être vendus en ligne, permettant ainsi aux clients de voir et acheter facilement ces marchandises au

moyen d'un site Web ou de sites Web sur l'Internet spécialisé(s) dans la commercialisation de vêtements et articles de sport. (les Services)

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l'enregistrement doit être maintenu.

LA PROCÉDURE

[4] Le 18 septembre 2020, à la demande de 9176-0264 Québec Inc. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a envoyé l'avis prévu à l'article 45 de la Loi à JD Sports Fashion Plc (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de la Marque.

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard des Services, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l'avis et, dans la négative, de préciser la date à laquelle la Marque a ainsi 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 est du 18 septembre 2017 au 18 septembre 2020.

[6] La définition pertinente d'« emploi » en l'espèce est énoncée à l'article 4 de la Loi en ces termes :

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.

[7] Il est bien établi que l'objet et la portée de l'article 45 de la Loi sont de prévoir une procédure simple, sommaire et expéditive visant à débarrasser le registre du « bois mort ». À ce titre, le niveau de preuve auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu élevé [*Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd*, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270].

[8] En ce qui concerne les services, la présentation d'une marque de commerce dans l'annonce des services est suffisante pour satisfaire aux exigences de l'article 4(2) lorsque le propriétaire de la marque de commerce offre et est prêt à exécuter ces services au Canada [*Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co* (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)].

[9] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Siobhan Mawdsley, avocate générale et secrétaire de la société de la Propriétaire, souscrit le 19 avril 2021 à Bury, en Angleterre.

[10] Seule la Propriétaire a produit des observations écrites et était présente à l'audience.

RÉSUMÉ DE LA PREUVE

[11] Dans son affidavit, M^{me} Mawdsley décrit la Propriétaire comme étant [TRADUCTION] « un détaillant et un distributeur en ligne de premier plan de vêtements de sport, de vêtements de mode, de vêtements de plein air, de chaussures de mode et de sport, d'équipement de sport et d'équipement extérieur de marque tierce » [par. 2]. Elle explique que la Propriétaire est très présente en ligne en tant que détaillante spécialisée dans les sports et la mode, et que les clients de partout dans le monde, y compris du Canada, peuvent acheter des produits en ligne auprès de la Propriétaire [par. 5].

[12] M^{me} Mawdsley affirme que, pendant la période pertinente, la Propriétaire a utilisé la Marque au Canada dans la pratique normale du commerce en liaison avec les services [par. 9]. Plus particulièrement, elle atteste que la Propriétaire a offert, annoncé et exécuté les Services au Canada par l'entremise de ses sites Web, *jdsports.co.uk* (le site Web de JD Sports) et *global.jdsports.com* [par. 10].

[13] M^{me} Mawdsley explique qu'au cours de la période pertinente, un nombre important de Canadiens ont visité les sites Web de la Propriétaire pour voir et acheter des [TRADUCTION] « articles de mode de marque tierce, y compris des vêtements, des chaussures, des couvre-chefs, des appareils de sport et de l'équipement » [par. 17]. À l'appui, elle fournit un graphique qu'elle décrit comme une ventilation complète du nombre approximatif de visiteurs canadiens sur les sites Web de la Propriétaire au cours de la période pertinente. Le graphique indique qu'au moins 100 000 Canadiens ont visité le site Web de JD Sports chaque année pendant la période pertinente.

[14] M^{me} Mawdsley fournit également un graphique montrant les ventes de ces articles de tiers faits aux Canadiens par l'entremise du site Web de JD Sports [par. 18]. Selon le graphique, ces ventes ont dépassé 100 000 \$ par année au cours de la période pertinente.

[15] Outre la publicité des Services sur ses propres sites Web, M^{me} Mawdsley explique que la Propriétaire fait également de nombreuses publicités sur divers sites de médias sociaux, y compris Facebook, Twitter et Instagram [par. 20]. À cet égard, elle affirme que [TRADUCTION] « les analyses des médias sociaux montrent que les comptes Instagram et Facebook [de la Propriétaire] comptaient respectivement environ 4 000 et 3 800 abonnés canadiens en 2019 et en 2020 » [par. 21].

[16] En ce qui concerne l'affichage de la Marque, M^{me} Mawdsley atteste que, pendant la période pertinente, les sites Web de la Propriétaire ont mis en évidence la Marque en liaison avec les services [par. 12]. En particulier, elle explique que la Marque a été utilisée pendant la période pertinente en lien avec le JD Sports Hub (centre JD Sports) de la Propriétaire, accessible en tant que page sur le site Web de JD Sports [par. 13]. M^{me} Mawdsley ajoute que le centre offre divers liens pour visualiser et acheter des articles disponibles sur le site Web de JD Sports, ainsi que des [TRADUCTION] « liens par sport » pour visualiser et acheter des articles par sport, comme les liens [TRADUCTION] « Forme et entraînement », [TRADUCTION] « Course » et [TRADUCTION] « Boxe » [par. 13 et 14].

[17] À l'appui de ce qui précède, les pièces B, C et D comprennent des imprimés du site Web de JD Sports, y compris des pages du commerce de détail (pièces B et C), une page du centre (pièce C) et une page de blogue en ligne (pièce D). Les pièces sont un mélange d'impressions postérieures à la période pertinente et d'imprimés représentatifs de la façon dont le site Web était affiché pendant la période pertinente, tiré de Wayback Machine à *web.archive.org*. Les pages du commerce de détail montrent divers vêtements et articles de sport à vendre, tandis que les pages du centre et des blogues semblent faire de la publicité ou créer des liens vers les pages du commerce de détail. Je remarque que les pages du commerce de détail affichent

principalement un logo « JD » stylisé, tandis que les pages du centre et des blogues affichent la Marque sous la forme du logo ci-dessous (le logo JD Sports) :



[18] De plus, la pièce E comprend trois factures datées au cours de la période pertinente, indiquant les ventes d'équipement sportif et d'articles liés au vêtement à des clients situés au Canada, effectuées sur le site Web de JD Sports. Je remarque que l'URL du site JD Sports est bien visible en haut de chaque facture.

[19] Enfin, la pièce F est constituée de plusieurs captures d'écran des comptes de médias sociaux de la Propriétaire « JD Sports », y compris Facebook, Twitter et Instagram, montrant des messages de la période pertinente. Les articles consistent généralement en des annonces de divers vêtements et articles liés au sport, et affichent la Marque en haut de chaque page. M^{me} Mawdsley confirme que les articles sont représentatifs de la façon dont la Propriétaire annonçait les Services à ses clients, y compris les Canadiens, en liaison avec la Marque pendant la période pertinente [par. 20].

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[20] En l'espèce, je constate que certains des éléments de preuve de la Propriétaire concernent le logo JD, et il n'est pas nécessairement clair, à partir de la combinaison susmentionnée d'imprimés du site Web de JD Sports, si les pages du commerce de détail sur le site Web affichaient la Marque telle qu'enregistrée pendant la période pertinente.

[21] Quoi qu'il en soit, à tout le moins, la preuve démontre que la Propriétaire a annoncé les services par l'entremise de ses pages de centre et de blogue, ainsi que par l'entremise des sites Web des médias sociaux. En outre, j'accepte que la preuve démontre que ces pages et médias sociaux ont affiché la Marque comme étant enregistrée pendant la période pertinente, soit comme un mot-symbole ou comme logo

JD Sports. En particulier, les captures d'écran de la pièce F montrent que les pages Web de la Propriétaire sur les médias sociaux ont fourni des publicités pour des vêtements, des chaussures, des couvre-chefs, des appareils de sport et de l'équipement de tiers pendant la période pertinente, la Marque étant bien en vue en haut des pages Web sur les médias sociaux. Compte tenu de la déclaration de M^{me} Mawdsley concernant le nombre d'abonnés canadiens aux comptes Instagram et Facebook de la Propriétaire [par. 21], j'accepte que les publicités affichées sur ces comptes de médias sociaux aient été consultées par les Canadiens pendant la période pertinente.

[22] De plus, les chiffres de vente et les factures présentés en preuve montrent que de l'équipement de sport et des vêtements ont été achetés sur le site Web de JD Sports et expédiés à des clients au Canada pendant la période pertinente.

[23] Compte tenu de tout ce qui précède, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les services au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

DÉCISION

[24] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

[25] _____

Yves Cozien Papa Tchoufou
Agent d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Judy Gordian

Le français est conforme aux WCAG.

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : 2022-10-17

COMPARUTIONS

Pour la Partie requérante : Aucune comparution

Pour la Propriétaire inscrite : Kathleen Lemieux

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Robic

Pour la Propriétaire inscrite : Borden Ladner Gervais LLP