



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 048

Date de la décision : 2023-03-15

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

Partie requérante : JD Sports Fashion Plc.

Propriétaire inscrite : 9176-0264 Québec Inc.

Enregistrement : LMC617,361 pour JD COLLECTION & dessin

INTRODUCTION

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en vertu 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° LMC617,361 pour la marque de commerce JD COLLECTION & dessin (la Marque), reproduite ci-dessous :



[2] L'état déclaratif des produits, incluant les classes de Nice (CI), est reproduit ci-après :

- CI 18 (1) Housses à vêtements, sacs à vêtements, sacs fourre-tout, sacs à bandoulière.
- CI 25 (2) Vêtements et accessoires de mode pour hommes, femmes et enfants nommément: pantalons, jeans, salopettes, vestes, vestons, jupes, robes, chemisiers, blazers, blouses, chemises, t-shirts, chandails, pulls, cardigans, jerseys, camisoles, gilets, tuniques, blousons, manteaux, coupe-vent, anoraks, imperméables, bas; foulards, écharpes, gants, mitaines, moufles; articles de chapellerie, nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux; ceintures.

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l'enregistrement doit être modifié pour supprimer tous les produits sauf « Vêtements et accessoires de mode pour hommes, femmes et enfants nommément: pantalons, jeans », « écharpes » et « articles de chapellerie, nommément chapeaux ».

LA PROCÉDURE

[4] À la demande de JD Sports Fashion Plc. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi le 26 juin 2020, à 9176-0264 Québec Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de la Marque au moment de l'avis.

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, 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 la date de l'avis et, dans la négative, qu'elle précise 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 démontrer l'emploi est du 26 juin 2017 au 26 juin 2020.

[6] Je note que le 1^{er} novembre 2020, la Marque a été cédée à la licenciée de la Propriétaire, 9368-1476 Québec Inc. (la Licenciée ou la Titulaire). Le changement de propriétaire n'a aucune incidence sur la présente décision.

[7] La définition pertinente d'« emploi » est énoncée à l'article 4 de la Loi comme suit :

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.

[8] En l'absence d'emploi tel que défini ci-dessus, un enregistrement de marque de commerce est susceptible d'être radié, à moins que le défaut d'emploi ne soit attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient.

[9] En réponse à l'avis du registraire, la Titulaire a produit la déclaration solennelle de Mélanie Dubé, datée du 12 mars 2021, à laquelle étaient jointes les pièces MD-1 à MD-5.

[10] Les deux parties ont produit des observations écrites et étaient toutes deux représentées à l'audience.

ADMISSIONS DE LA PROPRIÉTAIRE

[11] À l'audience, la Titulaire a admis qu'elle ne revendique l'emploi de la Marque qu'en liaison avec les produits suivants : « Vêtements et accessoires de mode pour hommes, femmes et enfants nommément pantalons, jeans », « écharpes » et les « articles de chapellerie, nommément chapeaux » (les Produits). Elle a également admis que la preuve ne fait pas état de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec les autres produits spécifiés dans l'enregistrement. Compte tenu de ces admissions, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

RÉSUMÉ DE LA PREUVE

[12] Dans sa déclaration, Mme Dubé s'identifie comme adjointe administrative de la Licenciée, à l'emploi depuis novembre 2017. Elle affirme que la Propriétaire est un franchiseur qui gère des actifs de propriété intellectuelle, dont la Marque, et que la Licenciée est une entreprise canadienne de vente au détail de vêtements qui possède 19 établissements au Québec [paras 1, 2 et 7 à 10].

[13] En ce qui a trait à l'emploi de la Marque, Mme Dubé affirme que la Propriétaire a vendu les Produits par l'entremise de sa Licenciée au Canada durant la période pertinente [para 9].

[14] La preuve sera examinée plus en détail dans la section de l'analyse ci-dessous.

ANALYSE ET MOTIFS DE DÉCISION

L'admissibilité de la preuve

[15] Dans ses observations écrites, la Partie requérante remet en question la connaissance personnelle de Mme Dubé et soumet que la preuve produite constitue une preuve par oui-dire irrecevable. À cet égard, elle soumet que Mme Dubé n'est qu'une employée de la Licenciée, qu'elle n'explique pas ses fonctions et ne démontre pas son implication dans les activités de la Propriétaire. Par ailleurs, tout en admettant que la preuve puisse être introduite par la Licenciée, la Partie requérante estime qu'aucun poids ne peut être donné aux affirmations de Mme Dubé concernant la licence au motif qu'elle ne travaille pas pour la Propriétaire.

[16] Il est bien établi qu'il convient d'admettre sans réserve les déclarations faites sous serment par un déposant et d'accorder une crédibilité substantielle aux déclarations contenues dans un affidavit produit dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 [*Oyen Wiggs Green & Mutala LLP c Atari Interactive Inc*, 2018 COMC 79 au para 25].

[17] Mme Dubé affirme que de par ses « titre, fonction et position » elle a toute autorité et est pleinement habilitée à souscrire sa déclaration. Elle affirme également être généralement au courant des affaires et « particulièrement au fait des circonstances et événements entourant l'emploi de la [Marque] au Canada ». Par ailleurs, elle confirme avoir accès « à tous les documents et à toute l'information touchant la commercialisation au Canada de la Marque pour les produits [spécifiés dans l'enregistrement] » [Déclaration Dubé, paras 1 à 4].

[18] Au vu des affirmations explicites de Mme Dubé au sujet de sa connaissance personnelle ainsi que le poste qu'elle occupe au sein de la Licenciée, j'accepte qu'elle a

la connaissance personnelle requise pour témoigner des faits contenus dans sa déclaration. Par ailleurs, compte tenu de la nature sommaire de la présente procédure, exiger l'affidavit d'un dirigeant de la Licenciée ou de la Propriétaire équivaldrait à exiger une surabondance d'éléments de preuve et serait, à mon avis, exagéré et injustifié.

[19] Ainsi, suivant *Eva Gabor et Oyen Wiggs, supra*, j'estime que les affirmations de Mme Dubé sont suffisantes pour admettre sa déclaration et les documents soumis à son soutien à titre de preuve.

Les variations acceptables de la Marque

[20] La Partie requérante soumet que la marque employée n'est pas la Marque déposée. Plus particulièrement, elle estime qu'aucune étiquette soumise en preuve ne présente l'ensemble des éléments dominants de la Marque. De plus, selon elle, l'ajout d'autres éléments font en sorte que la Marque n'est plus reconnaissable.

[21] Lorsqu'il s'agit de déterminer si la présentation d'une marque de commerce constitue une présentation de la marque telle qu'enregistrée, la question à se poser est celle de savoir si la marque de commerce a été employée d'une manière telle qu'elle a conservé son identité et qu'elle est demeurée reconnaissable malgré les différences entre la forme sous laquelle elle a été enregistrée et celle sous laquelle elle a été employée [*Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie International pour l'informatique CII Honeywell Bull SA*, 1985 CanLII 5537, 4 CPR (3d) 523 (CAF); *Pizzaiolo Restaurants Inc c Les Restaurants La Pizzaiolle Inc*, 2016 CAF 265]. Pour trancher cette question, il faut déterminer si les « caractéristiques dominantes » de la marque de commerce déposée ont été préservées [*Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc*, 1992 CanLII 12831, 44 CPR (3d) 59 (CAF)]. C'est là une question de fait, à laquelle il faut répondre au cas par cas.

[22] Les variations de la Marque en preuve sont celles montrées dans les photos jointes à la déclaration de Mme Dubé [pièces MD-3 et MD-4]. Les vêtements et accessoires figurant dans ces photos portent des étiquettes cousues ainsi que des étiquettes volantes, soit celles reproduites ci-dessous :



N° 1.



N° 2.



N° 3.



N° 4.



N° 5.

[23] Selon ma revue de la preuve, les étiquettes n^{os} 1 et 2 sont présentées sur plusieurs jeans [pièce MD-3, page 22 et pièce MD-4, pages 29 et 44], les étiquettes n^{os} 3 et 5 sont présentées sur des cache-cols [pièce MD-4, pages 41 et 42], l'étiquette n° 5 est présentée sur des tuques [pièce MD-4, page 31] et l'étiquette n° 4 est présentée sur un pantalon [pièce MD-4, pages 28 et 48].

[24] J'estime que l'élément dominant de la Marque est la combinaison des lettres J et D décalées verticalement l'une de l'autre, et présentées dans une police de caractère frappante.

[25] Les lettres J et D sont écrites et présentées de la même manière sur toutes les étiquettes en preuve. En ce qui a trait aux ajouts, au vu des étiquettes n^{os} 1 et 2, j'estime que les ajouts des termes descriptifs « Authentique » « Extensible » et « Tissu Robuste » ainsi que des étoiles et de la bannière ne font pas perdre à la Marque son identité et n'empêchent pas de percevoir la Marque en tant que telle comme étant la marque de commerce enregistrée. De manière similaire, au vu des étiquettes n^{os} 3, 4 et 5, j'estime que le remplacement de deux carrés ombrés par l'image d'un blason ou

d'un carré ainsi que l'absence du mot « Collection » des étiquettes n^{os} 3 et 4 sont sans incidence sur la Marque.

[26] Somme toute, j'estime que l'élément dominant de la Marque est préservé dans toutes les étiquettes et que la Marque n'a pas perdu son identité et demeure reconnaissable malgré les différences présentées.

Les ventes sont dans la pratique normale du commerce

[27] La Partie requérante soumet que des factures, émises par la Licenciée à certains de ses clients, font état de ventes symboliques qui n'ont pas été faites dans la pratique normale du commerce de la Propriétaire.

[28] Il a été établi que même la preuve d'une seule vente peut suffire pour démontrer l'emploi aux fins d'une procédure de radiation en vertu de l'article 45, à condition qu'elle présente les caractéristiques d'une opération commerciale authentique et qu'elle ne soit pas perçue comme ayant été délibérément fabriquée ou inventée en vue de protéger l'enregistrement [voir *Philip Morris Inc c Imperial Tobacco Ltd* (1987), 13 CPR (3d) 289 (CF 1re inst) au para 12].

[29] Mme Dubé affirme que, dans la pratique normale de son commerce, la Propriétaire vend des vêtements portant la Marque à sa Licenciée et que cette dernière les revend au détail. Plus particulièrement, elle affirme que les Produits sont vendus dans les établissements de la Licenciée aux clients particuliers et institutionnels. Pour ce qui est des ventes aux particuliers, Mme Dubé explique que la Licenciée n'est pas « très informatisée » et qu'elle n'émet que des reçus de caisse détaillant uniquement le prix de vente, de sorte que ni la Marque ni les modèles de vêtements n'y sont montrés.

[30] À différence des ventes aux particuliers, Mme Dubé affirme que des factures détaillées sont émises lors des ventes aux clients institutionnels ainsi que lors de « ventes internet » [Déclaration Dubé, paras 9 à 20]. Au soutien, elle joint des factures émises par la Licenciée qui font état de ventes à des clients ayant des adresses au Canada, dont la Ville de Montréal, ainsi que des ventes identifiées comme étant des « ventes internet » [pièce MD-5].

[31] Dans le présent cas, j'estime que la pratique normale du commerce de la Propriétaire ressort de l'examen de la preuve dans son ensemble. En effet, les déclarations de Mme Dubé sont claires sur ce point et elle fournit des détails concernant les ventes et la clientèle de la Licenciée ainsi que des factures faisant état d'une partie de ventes à cette clientèle. De plus, rien n'indique que ces factures ont été délibérément fabriquées afin de protéger l'enregistrement.

[32] Avant de poursuivre, je note que la Partie requérante allègue que des sociétés à numéro identifiées comme clients sur certaines factures pourraient être des parties « liées » à la Propriétaire et/ou la Licenciée. Je note d'abord que la Partie requérante n'a fait aucune telle représentation à l'égard des autres clients facturés, soit la Ville de Montréal et Permacon.

[33] Ensuite, je note que la pratique normale du commerce d'un propriétaire implique souvent une série de transactions survenant entre le fabricant et le consommateur final, faisant intervenir des parties dans sa chaîne de distribution, incluant des parties pouvant avoir une relation tels que des distributeurs exclusifs ou encore des sous-licenciés [*Manhattan Industries Inc c Princeton Manufacturing Ltd* (1971), 4 CPR (2d) 6 (CF 1re inst); *Lin Trading Co c CBM Kabushiki Kaisha* (1988), 21 CPR (3d) 417 (CAF); *Osler, Hoskin & Harcourt c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1997), 77 CPR (3d) 475 (CF 1re inst)]. Une telle relation d'affaire ne rend pas pour autant une transaction suspecte.

[34] Ainsi, suivant *Philip Morris, supra*, je suis convaincue que les ventes de la Licenciée ne sont pas symboliques et qu'elles ont été faites dans la pratique normale du commerce.

Les ventes profitent à la Propriétaire

[35] La Partie Requérante soumet que la propriétaire n'a pas établi le lien qui l'unie à sa Licenciée et, de ce fait, qu'aucune preuve d'emploi ne peut lui profiter.

[36] Il a été établi qu'il n'est pas nécessaire de fournir un contrat de licence écrit pour établir l'emploi d'une marque de commerce dans le cadre d'une licence [voir *Wells'*

Dairy Inc c UL Canada Inc (2000), 7 CPR (4th) 77 (CF 1re inst)]. La propriétaire d'une marque de commerce peut démontrer le contrôle requis des caractéristiques ou de la qualité des produits vendus sous licence en vertu de l'article 50(1) de la Loi, soit en affirmant explicitement qu'elle exerce le contrôle nécessaire, soit en fournissant la preuve qu'elle exerce le contrôle requis [*Empresa Cubana Del Tobacco Trading c Shapiro Cohen*, 2011 CF 102, conf par 2011 CAF 340].

[37] Dans sa déclaration, Mme Dubé affirme que la Propriétaire a vendu les Produits au Canada par le biais de sa Licenciée. Elle affirme aussi explicitement que pendant période pertinente la Propriétaire contrôlait, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des vêtements associés avec la Marque ainsi que l'emploi, la publicité ou la présentation de la Marque faits par la Licenciée [paras 9 et 12]. Dans ces circonstances, suivant *Wells' Dairy* et *Empresa Cubana*, *supra*, la Propriétaire a démontré le contrôle requis au sens de l'article 50(1) de la Loi et elle n'était pas obligée de produire des preuves supplémentaires.

[38] La question devient donc celle de savoir si la preuve établit de façon satisfaisante l'emploi de la Marque en liaison avec chacun des Produits au cours de la période pertinente au Canada.

L'emploi de la Marque en liaison avec chaque Produit

[39] La Partie requérante met en cause, d'une part, la preuve de transferts et, d'autre part, la corrélation des Produits. En ce qui a trait à la preuve de transferts, elle soumet que les factures sont insuffisantes pour démontrer des ventes au Canada. Plus particulièrement, elle soumet que la Marque n'est pas présentée sur ces factures, que le « style » des produits facturés n'est pas toujours identifié et que les factures concernant les ventes en ligne identifient seulement le client comme étant « vente internet ». En ce qui a trait à la corrélation des Produits, la Partie requérante soumet que les « cache-cols » ne sont pas spécifiés parmi les Produits et qu'ils ne peuvent pas être assimilés à des « écharpes ».

[40] Il est bien établi que le but et l'objet de l'article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois

mort ». À ce titre, le critère relatif à la preuve d'emploi que doit fournir le propriétaire inscrit est peu exigeant [*Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd*, 2004 CF 448 au para 38] et une « surabondance d'éléments de preuve » n'est pas requise [voir *Union Electric Supply Co Ltd c Registraire des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst) au para 3]. Toutefois, il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque a été employée en liaison avec les produits visés par l'enregistrement.

[41] Tout d'abord, concernant les preuves de transfert, Mme Dubé fournit non seulement les factures de la pièce MD-5, mais aussi des chiffres de ventes de produits portant la Marque, soit « d'au moins 16 000 00.00\$ [*sic*] pour les jeans; d'au moins 3 000 000.00\$ pour les pantalons; d'au moins 600 000.00\$ pour les chapeaux (tuques) et les écharpes (cache-cols). » Selon Mme Dubé, ces chiffres représentent les ventes par la Licenciée pendant la période pertinente au Canada.

[42] Je note qu'une erreur typographique s'est glissée dans le chiffre de vente des jeans. Au vu des formats des autres chiffres de vente, il m'apparaît toutefois raisonnable de conclure que les ventes de jeans s'élèvent à plus de 16 000 000\$. Cela étant dit, même si ma conclusion est erronée, je considérerais que des ventes s'élevant à plus de 16 000\$ sont également significatives.

[43] En ce qui concerne les produits spécifiques visés par les factures, il est vrai que celles-ci n'indiquent pas systématiquement le numéro de style des produits facturés. Par contre, je note des factures datées pendant la période pertinente pour des produits identifiés dans les factures elles-mêmes comme des pantalons, jeans et tuques. De plus, les factures sont accompagnées par des photos de certains produits qui correspondent à ceux montrés dans les photos aux pièces MD-3 et MD-4. Les factures en question sont émises à la Ville de Montréal et à Permacon, tous deux ayant des adresses au Canada.

[44] Il est aussi vrai que la Marque n'est pas présentée sur les factures. Toutefois, Mme Dubé affirme que, pendant la période pertinente, la Marque était apposée directement sur les produits de la Licenciée ou sur leurs étiquettes volantes au moment

de la vente aux clients particuliers et institutionnels [Déclaration Dubé, paras 15 et 17]. Tel que mentionné précédemment, elle joint les photos de la pièce MD-4, montrant la Marque sur les étiquettes de jeans, cache-cols, tuques et pantalon. Elle décrit d'ailleurs cette pièce comme étant « quelques illustrations des Vêtements portant la Marque : on y voit des pantalons, des jeans, des écharpes (ou cache-cols) et des chapeaux (que sont des tuques) » [Déclaration Dubé, para 19].

[45] Finalement, concernant les corrélations, compte tenu de l'interprétation raisonnable qu'il convient de donner à un état déclaratif des produits [*ConAgra Foods Inc c Fetherstonhaugh & Co* (2002), 23 CPR (4th) 49 (CF 1re inst)], ainsi que les corrélations claires faites par Mme Dubé, j'accepte que les cache-cols en preuve correspondent à des « écharpes ».

[46] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que la preuve dans son ensemble démontre le transfert pendant la période pertinente au Canada de pantalons, jeans, écharpes et chapeaux, et que la Marque était apposées sur ceux-ci tel que montré à la pièce MD-4.

[47] Par conséquent, je suis convaincue que la Propriétaire a fourni suffisamment d'éléments factuels me permettant de conclure que la Marque a été employée en liaison avec «Vêtements et accessoires de mode pour hommes, femmes et enfants nommément: pantalons, jeans », « écharpes », et « articles de chapellerie, nommément chapeaux » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

DÉCISION

[48] 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 modifié selon les dispositions de l'article 45 de la Loi pour supprimer :

- CI 18 (1) Housses à vêtements, sacs à vêtements, sacs fourre-tout, sacs à bandoulière.
- CI 25 (2) [Vêtements et accessoires de mode pour hommes, femmes et enfants nommément: ...] salopettes, vestes, vestons, jupes, robes, chemisiers, blazers, blouses, chemises, t-shirts, chandails, pulls, cardigans, jerseys, camisoles, gilets,

tuniques, blousons, manteaux, coupe-vent, anoraks, imperméables, bas;
foulards, ... gants, mitaines, moufles; [articles de chapellerie, nommément ...]
casquettes, visières, bandeaux; ceintures.

[49] L'état déclaratif des produits se lira comme suit :

CI 25 (2) Vêtements et accessoires de mode pour hommes, femmes et enfants
nommément: pantalons, jeans; écharpes; articles de chapellerie, nommément
chapeaux.

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

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : 2023-02-07

COMPARUTIONS

Pour la Partie requérante : Kathleen Lemieux

Pour la Propriétaire inscrite : Barry Gamache

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Borden Ladner Gervais LLP

Pour la Propriétaire inscrite : ROBIC