



# Office de la propriété intellectuelle du Canada

## **LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE**

**Référence** : 2023 COMC 113

**Date de la décision** : 2023-07-04

**[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]**

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

**Partie requérante** : CPST Intellectual Property Inc.

**Propriétaire inscrite** : Hudson Watch Inc.

**Enregistrement** : LMC731,727 pour i watch

### **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, c T-13 (la Loi) à l'égard de l'enregistrement n° LMC731,727 pour la marque de commerce i watch (la Marque) enregistrée pour emploi en liaison avec les [TRADUCTION] « montres-bracelets pour hommes et femmes » (les Produits).

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

## **LA PROCÉDURE**

[3] Le 27 juillet 2021, à la demande de CPST Intellectual Property Inc. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi à la propriétaire inscrite de la Marque, Hudson Watch Inc. (Hudson).

[4] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard des Produits 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 démontrer l'emploi est du 27 juillet 2018 au 27 juillet 2021 (la Période pertinente). En l'absence d'emploi, l'enregistrement est susceptible d'être radié, à moins que le défaut d'emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[5] La définition pertinente d'emploi est énoncée à l'article 4(1) de la Loi :

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, Hudson a fourni l'Affidavit de David Weiss, souscrit le 18 février 2022, auquel étaient jointes les Pièces A à T (l'Affidavit).

[7] Seule Hudson produit des observations écrites et seule Hudson a assisté à une audience.

## **LA PREUVE**

[8] M. Weiss est le président, l'unique administrateur et actionnaire de Hudson. Il a également été président, seul administrateur et actionnaire des prédécesseurs en titre de Hudson, 673367 Ontario Ltd (673367) et Westwood Holdings Inc. (Westwood).

[9] M. Weiss déclare que 673367 a créé une société dans les années 1990 pour vendre des montres aux principaux détaillants canadiens et qu'elle a décidé d'essayer de vendre tout stock de montres invendues directement aux consommateurs. Pour mettre à l'essai l'idée, 673367 a organisé son premier événement de vente directe au consommateur à Oshawa, en Ontario, en novembre 1993. Elle a vendu son stock de 4 000 montres en huit heures. D'autres événements de vente ont suivi en 1994 (quatre événements de vente) et en 1995 (douze événements de vente). M. Weiss affirme que, jusqu'en 2010, les événements de vente étaient très populaires et ont permis à 673367 d'être une société saine et prospère.

[10] M. Weiss déclare que le secteur de l'horlogerie a commencé à changer en 2010 lorsque les gens sont devenus plus dépendants des téléphones portables pour lire l'heure, réduisant ainsi la part de marché des montres-bracelets traditionnelles et ayant une incidence directe sur le commerce de détail de l'horlogerie, ce qui a conduit 673367 à réduire le nombre d'événements de vente à cinq par an. En 2013, il a été décidé que 673367 devrait organiser un ou deux événements de vente tous les deux ans. Le dernier événement de vente a eu lieu à Mississauga, en Ontario, en 2017 (l'Événement de Mississauga).

[11] M. Weiss déclare que Westwood a accordé une licence pour l'emploi de la Marque à Hudson du 1<sup>er</sup> novembre 2015 au 29 mars 2017 (date à laquelle Hudson a acquis la Marque auprès de Westwood). En vertu de la licence, Westwood contrôlait la nature et la qualité des montres vendues par Hudson en liaison avec la Marque. Il déclare également avoir personnellement sélectionné chacune des montres arborant la Marque et s'être assuré qu'elles répondaient aux normes de qualité exigées par Westwood.

[12] En janvier 2017, Hudson a complété son stock de montres en achetant 6 548 montres fabriquées par Chronosport Ltd. M. Weiss déclare que les montres ont été fabriquées selon les spécifications fournies par Hudson et que ces spécifications ont été approuvées par Westwood, le propriétaire de la Marque à l'époque, et qu'elles

répondaient aux normes de qualité de Westwood. 650 des montres arboraient la marque.

[13] Les montres achetées par Hudson, y compris les montres arborant la Marque, ont été vendues lors de l'Événement de Mississauga, qui s'est déroulé du 25 au 26 mars 2017. La Pièce G jointe à l'affidavit est un prospectus pour l'Événement de Mississauga qui présente des montres affichant la Marque sur le cadran, y compris une montre pour femme et plusieurs montres pour homme. M. Weiss fournit également comme Pièce K deux photographies d'une montre pour homme affichant la Marque sur le cadran de la montre – la montre sur la photographie est identique à l'une des montres montrées dans le prospectus de la Pièce G. La Pièce K comprend également une photographie d'un coffret de montre affichant la Marque.

[14] Les ventes de l'Événement de Mississauga se sont élevées à environ 190 000 \$. Bien que les reçus de vente de l'Événement de Mississauga ne précisent pas la marque des montres vendues, M. Weiss affirme que des montres identiques à celles présentées dans les Pièces G et K ont été vendues à de nombreux clients différents. Les montres étaient vendues dans des coffrets affichant la Marque (comme le montre la Pièce N).

[15] En 2017, Hudson avait prévu un événement de vente à Laval, au Québec, mais il a été annulé, car, après l'Événement de Mississauga, il n'y avait pas suffisamment de stocks pour aller de l'avant. Une copie du prospectus de l'événement prévu à Laval, qui présente des montres arborant la Marque, est jointe à l'Affidavit en tant que Pièce L.

[16] M. Weiss a déterminé que le prochain événement de vente aurait lieu à Vancouver à l'automne 2019 (l'Événement de vente de 2019).

[17] M. Weiss déclare qu'il a toujours été très actif en ce qui concerne les événements de vente – il a personnellement planifié, préparé, organisé tous les événements de vente depuis 1993, et y a assisté. Il affirme que les événements sont des événements à forte intensité de main-d'œuvre et très mouvementés, pour lesquels il a travaillé dur afin de les perfectionner. Il poursuit en déclarant qu'il gère un personnel

temporaire d'environ vingt-cinq personnes lors des événements de vente et qu'il traite avec des milliers de clients pendant les événements de vente. Il s'occupe des détails précédant la vente, comme la conception des montres, l'achat des stocks, les questions d'importation et de douane, les contrats de location d'espace, l'élaboration de méthodes de publicité et de marketing. Il s'occupe également des détails sur place, comme l'installation correcte, l'optimisation du flux de clients, les processus de vente, la tenue des registres, la collecte et le versement de la taxe sur les ventes, le traitement des paiements (y compris d'importants volumes d'argent comptant) et la conception d'expériences positives pour les clients. Il souligne que chaque événement de vente a été géré uniquement et directement par lui. Il n'a jamais délégué l'organisation ou la gestion d'un événement de vente à une autre personne.

[18] À la fin de 2018, M. Weiss souffrait de problèmes importants au niveau du genou gauche. Il a consulté son médecin au début de l'année 2019 et a été orienté vers un chirurgien du genou. L'opération de remplacement du genou a eu lieu le 29 juin 2019. La période de convalescence a duré plus de six mois, ce qui signifie qu'il n'a pas pu participer à un événement au nom de Hudson en 2019 parce qu'il pouvait à peine marcher. En conséquence, l'Événement de vente de 2019 a été repoussé à l'automne 2020. Cependant, la pandémie de COVID-19 a bouleversé le modèle d'affaires et la pratique normale du commerce de Hudson, l'empêchant d'organiser un événement de vente pendant le reste de la Période pertinente. Comme l'a fait remarquer M. Weiss, à la date de son affidavit, l'Ontario était en confinement, où seules 10 personnes étaient autorisées à assister à un rassemblement public, alors que les ventes de Hudson attiraient généralement entre 3 000 et 4 000 personnes.

[19] M. Weiss confirme que Hudson prévoit d'organiser un autre événement de vente, dès qu'il sera possible de le faire, au cours duquel elle vendra son stock actuel de 275 montres arborant la Marque (la Pièce N fournit une ventilation du stock des montres restantes arborant la Marque) ainsi que des montres supplémentaires arborant la Marque qu'elle aura fabriquées pour l'événement de vente. Bien que l'on ne sache pas, à la date de l'affidavit, quand Hudson pourrait organiser un autre événement,

M. Weiss déclare que Hudson vise à organiser un événement au Centre international de Toronto en décembre 2023.

[20] M. Weiss déclare également qu'il est un grand amateur de hockey. En 2013, il a construit une patinoire dans sa cour arrière, avec réfrigération, planches, verre et filets. La patinoire comporte également de la publicité sur ses panneaux. La Marque est annoncée sur les panneaux depuis 2013 (voir, par exemple, la Pièce Q).

[21] La patinoire a été ouverte au public durant l'hiver 2020 – 21 (sous réserve des règlements concernant la santé publique). M. Weiss déclare que sa femme a décidé de distribuer des montres arborant la Marque à certaines personnes qui se rendaient à la patinoire, en « gage de bonne volonté ». M. Weiss déclare qu'il se souvient avoir perçu de l'argent auprès de quelques personnes pour des montres arborant la Marque d'apparence identique à celle présentée dans la Pièce K. Cependant, il n'a pas fourni ni conservé de copies de factures, car les ventes étaient des ventes au comptant à un très petit nombre prédéterminé de personnes.

[22] Lors de l'audience, Hudson a clairement indiqué qu'elle ne s'appuyait pas sur les transactions de la patinoire pour démontrer l'emploi en vertu de l'article 45, étant donné qu'il n'y a pas de documents à l'appui des transactions. J'ajouterais qu'il n'est pas évident, d'après les éléments de preuve, que les transactions relatives à la patinoire s'inscrivaient de toute façon dans la pratique normale du commerce de Hudson.

### **ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION**

[23] Étant donné que Hudson ne s'appuie pas sur les transactions de la patinoire, il n'y a pas de preuve d'emploi de la Marque au Canada au cours de la Période pertinente. Par conséquent, la question à trancher est celle de savoir si, en vertu de l'article 45(3) de la Loi, il existait des circonstances spéciales qui justifiaient le défaut d'emploi.

[24] Pour déterminer si l'existence de circonstances spéciales a été établie, le registraire doit déterminer les raisons pour lesquelles la Marque n'a pas été employée pendant la Période pertinente. 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 [TRADUCTION] « inhabituelles, peu communes ou exceptionnelles » [*John Labatt Ltd c Cotton Club Bottling Co* (1976), 25 CPR (2d) 115 (CF 1<sup>re</sup> inst)].

[25] Si les raisons du défaut d'emploi constituent des circonstances spéciales, le registraire doit quand même déterminer si ces circonstances justifient la période du défaut d'emploi. Cela repose sur l'examen de trois critères : (i) la durée de la période pendant laquelle la Marque n'a pas été employée; (ii) la question de savoir si les raisons du défaut d'emploi étaient indépendantes de la volonté de Hudson; et (iii) s'il existe une véritable intention de reprendre l'emploi de la marque à court terme [*Harris Knitting Mills*].

[26] Ces trois critères sont tous pertinents, mais le respect du deuxième critère est essentiel pour conclure à l'existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi [*Scott Paper*].

[27] La pertinence du premier critère est évidente, puisque les raisons qui peuvent justifier une brève période de défaut d'emploi peuvent ne pas suffire pour justifier une période étendue de défaut d'emploi; autrement dit, les raisons du défaut d'emploi seront soupesées contre la période du défaut d'emploi [*Smart & Biggar c Scott Paper Ltd*, 2008 CAF 129].

[28] L'intention sérieuse de reprendre l'emploi doit être étayée par la preuve [*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)].

### ***Raisons du défaut d'emploi de la Marque***

[29] Je suis convaincu, sur la base de l'explication très détaillée fournie par M. Weiss, que les montres arborant la Marque ont été vendues lors de l'Événement de Mississauga en mars 2017 et que, conformément aux plans d'affaires établis par Hudson qui prévoyaient un événement de vente tous les deux ans, le stock restant de

montres arborant la Marque, ainsi que les montres nouvellement fabriquées arborant la Marque, devaient être mis en vente lors de l'Événement de vente de 2019. Deux raisons expliquent que l'Événement de vente de 2019 n'ait pas eu lieu.

[30] Premièrement, je suis convaincu que l'Événement de vente de 2019 a dû être reporté en raison de l'opération au genou requise par M. Weiss et de la longue période de convalescence – il n'était pas possible pour Hudson de planifier, d'organiser et de tenir l'Événement de vente de 2019 sans la participation active de M. Weiss à toutes les étapes. En conséquence, l'Événement de vente de 2019 a été repoussé à l'automne 2020.

[31] Comme l'indique la décision *Field LLP c Modes Freedom Inc*, 2014 COMC 130, la maladie grave de la tête dirigeante d'une petite entreprise peut constituer une circonstance spéciale et je suis convaincu que tel était le cas en l'espèce.

[32] Deuxièmement, je suis convaincu que Hudson, ayant repoussé l'Événement de vente de 2019 à l'automne 2020, a été empêchée de tenir l'événement en raison des restrictions relatives à la pandémie de COVID-19 imposées en 2020.

[33] Comme il est indiqué au paragraphe 37 de la décision *The Wonderful Company LLC v Fresh Trading Limited*, 2023 COMC 8, [TRADUCTION] « lorsqu'un propriétaire affirme que la pandémie constitue des circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de sa marque de commerce, le propriétaire doit d'abord démontrer que le défaut d'emploi d'une marque de commerce est en fait *en raison* de la pandémie; autrement dit, il doit fournir une preuve suffisante pour démontrer qu'il aurait employé la marque de commerce si la pandémie n'avait pas eu lieu ». Je suis convaincu que Hudson aurait organisé l'événement de vente en 2020, n'eût été la pandémie, et que, par conséquent la pandémie est une circonstance spéciale à l'égard des faits de l'espèce.

[34] En conséquence, je suis convaincu que la combinaison de l'invalidité de M. Weiss et de l'imposition des restrictions liées à la pandémie de COVID-19 constitue une circonstance spéciale.

***Des circonstances spéciales existaient-elles pour justifier la période du défaut d'emploi***

Durée de la période pendant laquelle la Marque n'a pas été employée

[35] La dernière vente des Produits arborant la Marque, dans la pratique normale du commerce, a eu lieu en mars 2017 lors de l'Événement de Mississauga. Hudson avait un stock de 650 montres arborant la Marque lors de l'Événement de Mississauga. À la date de l'affidavit, Hudson avait un stock de 275 montres arborant la Marque. Par conséquent, il est raisonnable de déduire que Hudson a vendu 375 montres arborant la Marque lors de l'Événement de Mississauga.

[36] Dans la mesure où les montres vendues en 2017 ont été fabriquées par Chronosport, je suis convaincu que Westwood, la propriétaire de la marque à l'époque, avait accordé une licence pour l'emploi de la Marque et a exercé un contrôle sur la nature et la qualité des montres. Par conséquent, je suis convaincu que l'emploi de la Marque était au profit de Westwood en vertu de l'article 50 de la Loi.

[37] Pour évaluer la durée pendant laquelle la Marque n'a pas été employée, il est pertinent de garder à l'esprit que Hudson, conformément à sa pratique normale du commerce et à ses plans d'affaires établis, a conservé un stock de montres arborant la Marque et avait l'intention de vendre ces montres lors de son Événement de vente de 2019.

[38] En conséquence, la durée du défaut d'emploi est relativement courte en l'espèce, étant d'un peu plus de quatre ans à compter de la date de l'avis prévu à l'article 45.

Les raisons du défaut d'emploi étaient-elles indépendantes de la volonté de Hudson

[39] En l'espèce, je suis d'accord avec Hudson pour dire que les raisons du défaut d'emploi, à savoir la chirurgie du genou de M. Weiss en 2019, y compris la période de convalescence subséquente, et l'imposition des restrictions liées à la pandémie de COVID-19 en 2020, étaient indépendantes de sa volonté et l'empêchaient de vendre les

Produits conformément à sa pratique normale du commerce et à son plan d'affaires établi lors de l'Événement de vente de 2019 ou à la date reportée à l'automne 2020.

#### Intention sérieuse de reprendre

[40] Bien que les restrictions liées à la pandémie de COVID-19 qui ont entravé les ventes prévues par Hudson en 2020 étaient toujours en place à la date de l'Affidavit, je suis convaincu que Hudson a démontré une intention sérieuse de reprendre l'emploi de la Marque une fois que les restrictions liées à la pandémie ont été levées et qu'elle a été en mesure de reprendre les événements de vente. À cet égard, je note que Hudson a continué à faire la promotion de la Marque dans la patinoire appartenant à M. Weiss, qu'elle a tenu un stock des produits arborant la Marque et qu'elle a prévu d'organiser un événement de vente en décembre 2023.

#### Conclusion

[41] En pondérant ces trois facteurs ensemble, je suis convaincu que Hudson a démontré des circonstances spéciales qui justifient la période de défaut d'emploi de la Marque au sens de l'article 45(3) de la Loi.

#### **DÉCISION**

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

---

Robert A. MacDonald  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Hortense Ngo  
Le français est conforme aux WCAG.

# Comparutions et agents inscrits au dossier

**DATE DE L'AUDIENCE :** 2023-05-30

## **COMPARUTIONS**

**Pour la Partie requérante :** Aucune comparution

**Pour la Propriétaire inscrite :** Shane Hardy

## **AGENTS AU DOSSIER**

**Pour la Partie requérante :** Dori Walton

**Pour la Propriétaire inscrite :** Cozen O'Connor LLP