



# Office de la propriété intellectuelle du Canada

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

**Référence** : 2024 COMC 017

**Date de la décision** : 2024-01-31

**[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]**

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

**Partie requérante** : Drake Marks Associates

**Propriétaire inscrite** : Kenneth Cole Productions Inc.

**Enregistrement** : LMC1,033,120 pour LOOK GOOD, FOR GOOD

### **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, c T-13 (la Loi) à l'égard de l'enregistrement n° LMC1,033,120 pour la marque de commerce LOOK GOOD, FOR GOOD (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits et services énumérés à l'Annexe A de la présente décision.

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

## **LA PROCÉDURE**

[4] À la demande de Drake Marks Associates (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi le 11 juillet 2022, à Kenneth Cole Productions Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de la Marque.

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des produits et services spécifiés dans l'enregistrement, 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, 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 11 juillet 2019 au 11 juillet 2022.

[6] Les définitions pertinentes d'« emploi » sont énoncées 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.

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.

4(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des produits ou sur les emballages qui les contiennent est réputée, quand ces produits sont exportés du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces produits.

[7] Lorsque la Propriétaire n'établit pas l'« emploi », l'enregistrement est susceptible d'être radié ou modifié, à moins que le défaut d'emploi ne soit attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient.

[8] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit d'Andrea F. Ashton, souscrit le 13 février 2023, auquel étaient jointes les Pièces A à G.

[9] Seule la Partie requérante a produit des observations écrites et aucune audience n'a été tenue.

## **LA PREUVE**

[10] Dans son affidavit, M<sup>me</sup> Ashton se décrit comme l'agente de marques de commerce de la Propriétaire employée par le cabinet d'avocats agissant au nom de la Propriétaire dans cette procédure. Elle déclare avoir [TRADUCTION] « une connaissance personnelle des questions [qui y sont] exposées » [para 1].

[11] M<sup>me</sup> Ashton déclare que, le jour de la signature de son affidavit, elle a effectué une recherche des pages Web situées aux adresses suivantes *kennethcole.com/pages/for-good* (la page Web Kennethcole) et *truepatriotlove.com/partnerships/moores-the-suit-people-inc* (la page Web Truepatriotlove) sur le site Web d'archives Internet connu sous le nom de Wayback Machine [para 2 à 9]. Elle fournit deux imprimés de la page Web Kennethcole datés du 21 septembre 2021 [Pièce C] et du 17 mai 2022 [Pièce D]. La Marque figure au milieu des deux imprimés. Le premier imprimé présente les onglets « Men », « Women », « Kids », « Shoes », « Accessories », « Luggage & Home » et « For Good ». Le deuxième imprimé présente les onglets « Wellness Watch », « Men », « Women », « Kids », « Shoes », « Accessories », « Luggage & Home » et « Sales ». M<sup>me</sup> Ashton fournit également un imprimé de la page Web Truepatriotlove daté du 7 juillet 2022 [Pièce F]. Cet imprimé fait référence à un partenariat avec le détaillant canadien Moores et aux « Kenneth Cole AWEARNESS products », dont la collection « raised over \$700,000 in donations to support Canadian military families ». Je note que la Marque ne figure pas sur ce dernier imprimé.

[12] M<sup>me</sup> Ashton déclare également avoir visité la page Web « Corporate Social Responsibility » de la page Web Kennethcole (la page Web Corporate Social Responsibility) à l'adresse suivante : *kennethcole.com/pages/csr-give-back-program* [para 10]. Elle fournit un imprimé de la page Web Corporate Social Responsibility [Pièce G] montrant les rubriques suivantes : « Fellowship Programs », « Membership and Associations » et « Give Back Program ». La Marque figure au milieu de l'imprimé, suivie de « KENNETH COLE IS WORKING WITH GIVE BACK BOX® to reduce waste and donate items to those in need ».

## **QUESTION PRÉLIMINAIRE : ADMISSIBILITÉ DE L’AFFIDAVIT**

[13] Dans ses observations écrites, la Partie requérante prétend que, comme M<sup>me</sup> Ashton est employée par l’agent de marques de commerce de la Propriétaire, l’affidavit n’est pas conforme à l’article 82 des *Règles des Cours fédérales* [citant *Cross Canada Auto Body Supply (Windsor) Limited c Hyundai Auto Canada*, 2005 CF 1254, conf par 2006 CAF 133].

[14] Toutefois, l’article 82 des Règles s’applique aux éléments de preuve présentés à la Cour fédérale et à la Cour d’appel fédérale par l’avocat d’une partie. En l’espèce, les parties sont représentées par des agents de marques de commerce agréés et il n’existe pas de disposition équivalente dans le *Règlement sur les marques de commerce* régissant la conduite de ces agents.

[15] En outre, bien que M<sup>me</sup> Ashton soit une agente de marques de commerce employée par le cabinet d’avocats agissant au nom de la Propriétaire, je note qu’elle déclare simplement avoir effectué des recherches et visité les pages Web de la Propriétaire. Ainsi, son affidavit ne contient aucune opinion ou conclusion qui pourrait être considérée comme se rapportant à des questions litigieuses et essentielles dans le cadre de cette procédure. Par conséquent, je n’estime pas que son affidavit devrait être exclu de l’examen conformément à l’affaire invoquée par la Partie requérante. Pour parvenir à cette conclusion, j’ai été guidée par les décisions concernant l’opposition dans les affaires *Industria de Diseño Textil, S.A. and Zara Natural Stones Inc.*, 2022 COMC 241 au para 16; et *The University of British Columbia and SAGE Dining Services Inc.*, 2023 COMC 185 aux para 14 à 20.

[16] La Partie requérante prétend également que la plupart des éléments de preuve documentés [Pièces C, D et F] constituent également du oui-dire inadmissible, car elles sont extraites d’un site Web de tiers [citant *Bereskin & Parr c Mövenpick-Holding* (2008), 69 CPR (4th) 243 (COMC)]. Cependant, l’affaire invoquée par la Partie requérante est antérieure à l’affaire *Eva Gabor International Ltd c 1459243 Ontario Inc*, 2011 CF 18, où la Cour fédérale a conclu au paragraphe 18 que compte tenu de la nature sommaire de la procédure prévue à l’article 45, toute préoccupation quant au fait

que la preuve constitue du oui-dire devrait être dirigée vers le poids de celle-ci, plutôt que son admissibilité.

[17] Quoi qu'il en soit, même si je devais accorder un certain poids à la preuve, je ne serais pas convaincue que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque conformément aux articles 4 et 45 de la Loi, et ce pour les raisons mentionnées ci-dessous.

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

[18] 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 que le propriétaire inscrit doit respecter est assez faible [*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 c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1<sup>re</sup> inst) au para 3]. Néanmoins, 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 et services.

[19] En l'espèce, je suis d'accord avec la Partie requérante pour dire que la Propriétaire n'a produit aucune preuve d'emploi de la Marque au Canada pendant la période pertinente.

[20] En ce qui concerne les produits visés par l'enregistrement, M<sup>me</sup> Ashton ne déclare pas que la Marque a été employée en liaison avec ces produits pendant la période pertinente. De plus, les éléments de preuve ne montrent pas comment la Marque est liée aux produits. À cet égard, je note que, bien que deux des imprimés présentent la Marque [Pièces C et D], ils ne montrent aucun produit. Même si ces imprimés présentent des onglets suggérant qu'il existe des pages Web liées à la Marque et consacrées à des produits arborant la Marque, M<sup>me</sup> Ashton ne fournit aucun imprimé montrant le contenu de ces onglets. La Partie requérante soutient également que la preuve est silencieuse en ce qui concerne le transfert des produits. En effet, M<sup>me</sup> Ashton ne fournit aucune facture ni aucun détail factuel permettant d'inférer les

transferts de produits au Canada ou à partir du Canada au cours de la période pertinente [voir *John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF); et *1471706 Ontario Inc c Momo Design srl*, 2014 COMC 79].

[21] En ce qui concerne les services visés par l'enregistrement, la page Web Corporate Social Responsibility [Pièce G] n'est pas extraite de la Wayback Machine et M<sup>me</sup> Ashton ne déclare pas qu'elle est représentative de la façon dont cette page Web se présentait pendant la période pertinente. Ainsi, cet élément de preuve est daté après la période pertinente et n'est d'aucune utilité pour la Propriétaire. Quant à l'imprimé de la page Web Truepatriotlove [Pièce F], bien que son contenu semble se rapporter à des [TRADUCTION] « services de collecte de fonds à des fins caritatives », la Marque ne figure nulle part sur l'imprimé. De toute façon, M<sup>me</sup> Ashton ne déclare même pas que des clients canadiens potentiels ont accédé à l'une des pages Web au cours de la période pertinente, et un tel accès ne peut être autrement inféré des éléments de preuve [*Shift Law c Jefferies Group, Inc*, 2014 COMC 277; et *Ridout & Maybee LLP c Residential Income Fund LP*, 2015 COMC 185]. En l'absence d'une déclaration claire ou d'autres preuves, la simple existence des pages Web, archivées ou non, ne suffit pas à établir que les Canadiens y ont accédé de manière à constituer une annonce au sens de la Loi. De plus, la preuve est silencieuse en ce qui concerne l'exécution des services visés par l'enregistrement ou quant à la volonté et à la capacité de la Propriétaire de les exécuter au Canada pendant la période pertinente [*Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co* (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)].

[22] Pour toutes les raisons susmentionnées, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les produits et services visés par l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi. En outre, la Propriétaire n'a pas produit de preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque.

## **DÉCISION**

[23] Par conséquent, 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 radié selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

---

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

Traduction certifiée conforme  
Hortense Ngo  
Manon Duchesne Osborne  
Cassandra Choquette Sauvageau

## **ANNEXE A**

### ***Produits***

(1) Parfums et parfumerie, déodorants, baume après-rasage, savon liquide pour les cheveux et le corps; gel douche; lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes, étuis de transport pour téléphones cellulaires et ordinateurs portatifs; applications mobiles téléchargeables pour l'accès à de l'information et à des initiatives liées à la défense de l'intérêt public et aux services de bienfaisance; bijoux, montres, boutons de manchette, épingles à cravate, boîtiers de montre; livres, chemises de classement, revues, carnets, trombones, pinces à billets; valises, sangles à bagages, sacs de voyage, housses à vêtements, sacs à main, pochettes, sacs de soirée, fourre-tout, sacs de sport, sacs polochons, sacs de plage, sacs à couches, sacs à cosmétiques, sacs d'écoliers, sacs à chaussures, trousse de toilette, portefeuilles, mallettes, mallettes d'affaires, porte-documents, étuis pour cartes professionnelles, parapluies; vêtements tout-aller; vêtements sport; chapeaux, casquettes, casquettes en tricot, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, chaussures habillées, articles chaussants pour enfants, espadrilles; vêtements, nommément chaussettes, bonneterie, foulards, cravates, nœuds papillon, pantalons, shorts, robes, jupes, manteaux, vestons sport, costumes, chandails, vêtements imperméables, chemises, chemisiers, hauts, tee-shirts, sous-vêtements, lingerie, ceintures, peignoirs, et vêtements de bain.

### ***Services***

(1) Défense de l'intérêt public, services de publicité, nommément promotion des produits et des services de tiers par des imprimés, du contenu audio, du contenu vidéo, des supports numériques et en ligne, services de bienfaisance pour sensibiliser la population aux libertés civiles, aux droits à l'égalité, à la recherche sur le VIH et le SIDA et à la prévention connexe, ainsi qu'à d'autres initiatives en matière de santé, à l'activisme artistique, au changement social, à l'éducation et au bénévolat, distribution de produits, nommément d'articles chaussants, de vêtements, de parfums, de livres, de valises, de sacs, d'articles de lunetterie, de bijoux, d'articles pour le cou, de montres, de lunettes de soleil, d'articles de lunetterie, d'articles ménagers, de sangles à bagages, de sacs de voyage, de housses à vêtements, de mallettes, de porte-documents, de mallettes, de sacs à main, de carnets, de sacs de soirée en cuir et en tissu, de pochettes, de fourre-tout, de sacs de sport, de sacs polochons, de sacs de plage, de sacs à chaussures, de sacs à couches, de sacs à cosmétiques, de trousse de toilette, de sacs à dos, de sacs banane, de parapluies, de portefeuilles, de porte-billets, d'étuis pour cartes professionnelles, d'étuis pour cartes de crédit, de porte-monnaie et d'étuis porte-clés à des communautés démunies; offre de programmes de récompenses, à savoir de cadeaux promotionnels, de rabais, d'expériences et d'évènements, nommément de concerts, de défilés de mode et d'apparitions en personne de célébrités, appuyant les services de défense de l'intérêt public et de bienfaisance susmentionnés; services de magasin de vente au détail en ligne dans les domaines suivants : articles chaussants, vêtements, parfums, livres, valises, sacs, articles de lunetterie, bijoux, montres, ceintures, foulards, articles pour le cou, lunettes de soleil, sangles à bagages, sacs de voyage, housses à vêtements, mallettes, porte-documents, mallettes, sacs à main, carnets, sacs de soirée en cuir et en tissu, pochettes, fourre-tout, sacs de sport, sacs polochons, sacs de plage, sacs à chaussures, sacs à couches, sacs à cosmétiques,



trousses de toilette, sacs à dos, sacs banane, parapluies, portefeuilles, porte-billets, étuis pour cartes professionnelles, étuis pour cartes de crédit, porte-monnaie et étuis porte-clés; services de collecte de fonds à des fins caritatives

# Comparutions et agents inscrits au dossier

**DATE DE L'AUDIENCE :** Aucune audience tenue

## **AGENTS AU DOSSIER**

**Pour la Partie requérante :** Drake Marks Associates

**Pour la Propriétaire inscrite :** Norton Rose Fulbright Canada

LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.