



## Office de la propriété intellectuelle du Canada

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

**Référence** : 2025 COMC 6

**Date de la décision** : 2025-01-20

**[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]**

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

**Partie requérante** : Borden Ladner Gervais LLP

**Propriétaire inscrite** : JAWHP, LLC

**Enregistrement** : LMC1,044,162 pour JOE JOSEPH ABBOUD & Dessin

### **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° LMC 1,044,162 pour la marque de commerce figurative reproduite ci-dessous (la Marque) :



[2] La Marque, appartenant à JAWHP, LLC (la Propriétaire), est enregistrée en liaison avec les produits et les services suivants (les Produits et Services) :

[TRANSDUCTION]

CL 9 (1) Articles de lunetterie, nommément montures de lunettes optiques pour la correction de la vue et lunettes de soleil; accessoires de lunetterie, nommément étuis pour articles de lunetterie, cordons pour articles de lunetterie

CL 35 (1) Services de magasin de détail dans les domaines des vêtements et des accessoires, nommément des gants, des ceintures, des parapluies, des lunettes de soleil, des portefeuilles, des bracelets, des montres et des boutons de manchette; services de magasin de détail en ligne dans les domaines des vêtements et des accessoires, nommément des gants, des ceintures, des parapluies, des lunettes de soleil, des portefeuilles, des bracelets, des montres et des boutons de manchette

[3] Pour les raisons énoncées ci-dessous, je conclus que l'enregistrement doit être [TRANSDUCTION] « articles de lunetterie, nommément montures de lunettes optiques pour la correction de la vue » et [TRANSDUCTION] « accessoires de lunetterie, nommément étuis pour articles de lunetterie » et modifié pour supprimer tous les produits et services restants.

### **PROCÉDURE**

[4] À la demande de Borden Ladner Gervais LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi le 19 juin 2023, à la Propriétaire.

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des Produits et Services, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l'avis prévu à l'article 45. Dans la négative, la

Propriétaire devait indiquer la date à laquelle la Marque a 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 19 juin 2020 au 19 juin 2023 (la Période pertinente).

[6] La définition d'« emploi » pour une marque de commerce en liaison avec des produits et des services 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.

[...]

(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'article 45 de la Loi a pour objet et portée d'offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour 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 au para 68, et il n'est pas nécessaire de produire une [Traduction] « surabondance d'éléments de preuve » [voir *Union Electric Supply Co c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re<sup>o</sup>inst) au para 3]. Cela dit, de simples affirmations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)] et 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 et services spécifiés dans l'enregistrement pendant de la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co* (1984), 80 CPR (2 d) 228 (CAF)].

[8] Lorsque le propriétaire n'a pas établi l'« emploi », l'enregistrement est susceptible d'être radié ou modifié, à moins que le défaut d'emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[9] En réponse à l'avis du bureau d'enregistrement, le 16 février 2024, la Propriétaire a produit les affidavits de Jeffery Jones (l'Affidavit Jones), décrit comme le vice-président de la marque JOSEPH ABBOUD pour la Propriétaire et Jillian Marro (l'Affidavit Marro), vice-présidente de Altair Eyewear, Inc. (Altair), licencié exclusif de la marque JOSEPH ABBOUD en liaison avec les articles de lunetterie.

[10] Les deux parties ont produit des observations écrites et ont participé à une audience qui s'est déroulée conjointement avec une audience pour des enregistrements connexes LMC 1,066,389 pour la marque de commerce JOE JOSEPH ABBOUD & Dessin et LMC1,044,194 pour la marque de commerce JOE JUST ONE EARTH JOSEPH ABBOUD & Dessin, dont les décisions seront rendues sous pli séparé.

## **PREUVE**

### ***L'Affidavit Jones***

[11] L'Affidavit Jones contient, *entre autres*, les déclarations, les renseignements et les pièces suivants :

- La Propriétaire est le propriétaire de la marque de commerce JOSEPH ABBOUD qui comprend des marques composées de, ou qui incluent, JOSEPH ABBOUD et/ou JOE, y compris la Marque (les Marques JA) [para 2];
- Toutes les activités commerciales liées à la marque JOSEPH ABBOUD sont contrôlées et gérées par la Propriétaire. Tous les produits vendus en liaison avec les marques JA sont fabriqués, vendus et fournis par le réseau de licenciés autorisés de l'Inscrivante [para 3];
- Même si les conditions spécifiques des accords de licence avec les licenciés autorisés sont confidentielles, toutes les licences pour les Marques JA sont assorties de conditions prévoyant que la Propriétaire a le

contrôle sur le caractère et la qualité des produits fabriqués, vendus et fournis par les licenciés en liaison avec les Marques JA, notamment :

- l'obligation de fournir à la Propriétaire un échantillon représentatif des produits avant de montrer ou de distribuer ceux en liaison avec les Marques JA et que tous les produits vendus en liaison avec les Marques JA soient au moins avec un [TRADUCTION] « matériel de qualité égale » aux échantillons approuvés par la Propriétaire;
- la Propriétaire peut mettre fin à une licence, après avis, dans le cas où un licencié des Marques JA fabrique, distribue, vend et fournit des produits qui ne sont pas conformes aux exigences de la Propriétaire et dans le cas où il n'est pas remédié à la violation de la licence dans un délai raisonnable [para 4].
- Le licencié de la Propriétaire, Altair, a vendu des [TRADUCTION] « articles de lunetterie, nommément montures de lunettes optiques pour la correction de la vue » et des [TRADUCTION] « accessoires de lunetterie, nommément étuis pour articles de lunetterie » liés à la Marque (Altair JA Eyewear) à des détaillants au Canada au cours de la Période pertinente [para 5].

### ***L'Affidavit Marro***

[12] L'Affidavit Marro contient, *entre autres*, les déclarations, les renseignements et les pièces suivants :

- Altair est le licencié exclusif de la marque JOSEPH ABBOUD, y compris la Marque, pour un emploi en liaison avec les articles de lunetterie, y compris les montures optiques, les lunettes de soleil, les liseuses et les accessoires liés aux articles de lunetterie depuis 2003 [para 2];
- Conformément aux termes d'un contrat de licence entre Altair et la Propriétaire, Altair a les droits exclusifs de fabriquer, de distribuer, de faire de la publicité et de vendre des articles de lunetterie et des accessoires de lunetterie en liaison avec les Marques JA à certaines catégories de détaillants au Canada et ailleurs [para 3];

- Au cours de la Période pertinente, Altair a vendu des produits Altair JA Eyewear à des détaillants au Canada. Ces détaillants au Canada ont ensuite vendu les produits Altair JA Eyewear aux consommateurs finaux au Canada, aussi bien dans les magasins qu'en ligne [para 4];
- Des photographies montrant des exemples de produits Altair JA Eyewear représentatifs de ceux vendus aux détaillants au Canada au cours de la Période pertinente sont jointes à la Pièce A [para 5];
- La Pièce B est une photographie montrant des exemples de produits Altair JA Eyewear exposés dans un magasin au Canada au cours de la Période pertinente. La Marque a été apposée sur chacun des produits Altair JA Eyewear vendus aux détaillants au Canada pendant la Période pertinente d'une manière identique ou similaire aux échantillons décrits dans les Pièces A et B [para 5];
- La pièce C jointe représente les factures relatives aux ventes d'Altair JA Eyewear dans des magasins au Canada au cours de la Période pertinente [para 6]. Ces factures font état de ventes réalisées par Marchon Canada (située au Québec), une société dont Altair partage la propriété et le contrôle, auprès des magasins Fyidoctors au Canada. Les produits Altair JA Eyewear sont livrés à l'acheteur dans la semaine qui suit l'expédition [para 7];
- Les produits Altair JA Eyewear énumérés sur les factures de la Pièce C sont constitués d'un ensemble regroupant les montures et les étuis pour articles de lunetterie de manière identique ou similaire aux exemples représentatifs présentés dans les Pièces A et B [para 8].

## **ANALYSE**

### ***Produits pour lesquels l'emploi est revendiqué***

[13] La Propriétaire s'appuie sur l'Affidavit Marro pour démontrer l'emploi de la Marque en liaison avec des articles de lunetterie par l'intermédiaire de son licencié Altair. Je suis convaincue, sur la base des déclarations souscrites dans l'Affidavit Jones, que la Propriétaire a gardé le contrôle requis sur le caractère et la produits Altair

JA Eyewear pendant la Période pertinente, de telle sorte que l'emploi de la Marque par Altair est considéré comme un emploi par la Propriétaire conformément à l'article 50 de la Loi.

[14] En ce qui concerne l'emploi de la Marque pendant la Période pertinente, comme indiqué ci-dessus, l'Affidavit Marro confirme qu'Altair a vendu les produits Altair JA Eyewear en liaison avec la Marque au Canada pendant la Période pertinente à des détaillants, qui à leur tour ont vendu les produits Altair JA Eyewear à des consommateurs finaux au Canada, aussi bien dans des magasins qu'en ligne [para 4]. Les pièces jointes à l'Affidavit Marro comportent des photographies de montures de lunettes avec des verres représentant la Marque, ainsi que des étuis à lunettes de lunettes portant la Marque et des factures de vente des produits Altair JA Eyewear à des détaillants au Canada au cours de la Période pertinente [para 5 à 7, pièces A à C]. L'Affidavit Marro contient une déclaration selon laquelle les produits Altair JA Eyewear figurant sur les factures de la Pièce C [traduction] « constituaient un ensemble comprenant à la fois une monture de lunettes et un étui à lunettes », tous deux portant la Marque [para 8].

[15] Bien que la Partie requérante a fait valoir que la Marque ne figure pas sur les montures de lunettes en tant que telles et qu'elle figure plutôt sur les verres dans les montures, j'estime que cet argument a peu de mérite puisque la Marque est clairement liée de manière très étroite aux montures et, à mon avis, tombe sous le coup des dispositions de l'article 4(1) de la Loi « 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. »

[16] Dans l'ensemble, je suis convaincue que les preuves démontrent l'emploi de la Marque en liaison avec les produits Altair JA Eyewear et, à ce titre, l'enregistrement de la Marque sera maintenu pour les [TRADUCTION] « articles de lunetterie, nommément montures de lunettes optiques pour la correction de la vue » et les [TRADUCTION] « accessoires de lunetterie, nommément étuis pour articles de lunetterie » et modifié pour supprimer les produits restants.

***Absence de Preuve d'emploi des autres Produits et de l'ensemble des Services***

[17] Étant donné que les preuves fournies par la Propriétaire ne font état que de l'emploi de la Marque en liaison avec des [TRADUCTION] « articles de lunetterie, nommément des montures de lunettes optiques pour la correction de la vue » et des [TRADUCTION] « accessoires pour articles de lunetterie, nommément les étuis à lunettes », et que la Propriétaire n'a pas fait valoir qu'il existait des circonstances particulières pour justifier l'absence d'emploi avec les autres produits et tous les services seront radiés de l'enregistrement de la Marque.

**DÉCISION**

[18] 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 à l'égard des [TRADUCTION] « articles de lunetterie, nommément les montures de lunettes optiques pour la correction de la vue » et [TRADUCTION] « accessoires pour articles de lunetterie, nommément les étuis pour articles de lunetterie » et modifié pour supprimer tous les produits et services restants.

---

Leigh Walters  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Meriem Ramdani  
Félix Tagne Djom

# Comparutions et agents inscrits au dossier

**DATE DE L'AUDIENCE :** 2024-10-17

## **COMPARUTIONS**

**Pour la Partie requérante :** Jeff Gordon et David Schnittker

**Pour la Propriétaire inscrite :** Kevin Graham

## **AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

**Pour la Partie requérante :** Borden Ladner Gervais LLP

**Pour la Propriétaire inscrite :** STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP