



## Office de la propriété intellectuelle du Canada

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

**Référence** : 2025 COMC 4

**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** : LMC1,066,389 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<sup>o</sup> LMC,066,389 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 suivants (les Produits) :

[TRADUCTION]

CL 14 (1) Bijoux; montres; boutons de manchette; épingles de cravate; pinces de cravate

CL 26 (2) Accessoires pour vêtements de cérémonie, notamment, boutons d'ornement

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

### **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, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans 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 » d'une marque de commerce en liaison avec des produits 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.

[7] Il est bien établi que le but et l'objectif 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 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 de preuves » [voir *Union Electric Supply Co c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1982), 63 CPR (2 d) 56 (CF 1<sup>re</sup> inst) au para 3]. Cela dit, de simples affirmations d'emploi ne suffisent pas 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 (2 d) 62 (CAF)], et il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de parvenir à une conclusion d'emploi de la marque de commerce en liaison avec chacun des produits et services spécifiés dans l'enregistrement pendant la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co* (1984), 80 CPR (2 d) 228 (CAF)].

[8] Lorsqu'un propriétaire n'a pas établi l'« emploi », un 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.

[9] En réponse à l'avis du registraire, le 16 février 2024, la Propriétaire a produit l'affidavit de Jeffery Jones (l'Affidavit Jones), décrit comme le vice-président de la marque JOSEPH ABBOUD de la Propriétaire.

[10] Les deux parties ont produit des observations écrites et ont participé à une audience qui s'est déroulée conjointement avec des audiences pour des enregistrements connexes LMC 1 044 194 pour la marque de commerce JOE JUST ONE EARTH JOSEPH ABBOUD & Dessin et LMC1 044 162 pour la

marque de commerce JOE JOSEPH ABBOUD & Dessin, dont les décisions seront rendues sous pli séparé.

## **PREUVE**

### ***L’Affidavit Jones***

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

- La Propriétaire possède la marque JOSEPH ABBOUD, qui comprend des marques de commerce composées de, ou qui incluent, JOSEPH ABBOUD et/ou JOE, et inclut la Marque (collectivement, les Marques JA) [para 2].
- Toutes les activités commerciales liées à la marque JOSEPH ABBOUD sont contrôlées et gérées par la Propriétaire. Plus précisément, les produits vendus en liaison avec la Marque sont fabriqués, vendus et fournis par le réseau de licenciés autorisés de la Propriétaire [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 [para 4].
- La Période pertinente couvre une période de transition et de circonstances spéciales dans l’activité de la Propriétaire concernant la fabrication et la vente de produits arborant la Marque au Canada [para 6].
- La Propriétaire n’a acquis la Marque, ainsi que les autres Marques JA, qu’en mars 2020. Une copie de la cession de marque de

commerce pour les Marques JA de la Propriétaire est jointe, à titre de Pièce A[para 7].

- À la suite de l'acquisition des Marques JA, l'équipe interne chargée de superviser la fabrication, la distribution, la vente et la fourniture de produits et de services associés aux Marques JA a connu une transition significative, au cours de laquelle il y a eu un faible report d'employés chargés de la gestion des Marques JA. De plus, la Propriétaire n'a pas accès aux dossiers d'entreprise du propriétaire antérieur des Marques JA [para7].
- De plus, la relation avec certains des licenciés des Marques JA, y compris ceux autorisés à employer les Marques JA avec [TRADUCTION] les « bijoux; boutons de manchette; épingles de cravate; pinces de cravate; chaussures, nommément les boutons d'ornement » (les Produits de bijouterie) et les « montres », a été arrêtée [para 8].
- Pour les montres, une nouvelle licence pour les Marques JA a été signée vers juillet 2020. Une copie d'un communiqué de presse daté du 29 juillet 2020 est jointe à titre de Pièce B, annonçant la nomination de la société E. Gluck Corporation (Gluck) comme nouveau licencié des Marques JA en liaison avec les montres et décrivant l'intention de Gluck de lancer une nouvelle collection de montres en liaison avec les Marques JA à l'hiver 2020, qui serait disponible chez les partenaires de vente au détail existants de Gluck aux États-Unis ainsi qu'à l'international [para 9]. La référence à « l'international » dans le communiqué de presse inclut le Canada puisque la licence entre le propriétaire et Gluck s'étend, entre autres, au Canada [para 9].

- En ce qui concerne les Produits de bijouterie, nonobstant les efforts diligents, la Propriétaire n'a pas encore signé avec un nouveau licencié pour ces produits [para 9].
- De plus, l'acquisition des Marques JA, la résiliation des accords de licence existants et la signature de Gluck en tant que nouveau licencié pour les montres ont tous eu lieu pendant la pandémie mondiale de COVID (la Pandémie) [para 10]. Des imprimés du site Web de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sont jointe à titre de Pièce C; ils montrent que la pandémie a été déclarée une urgence de santé publique de portée internationale par l'OMS le 30 janvier 2020 et n'a été déclassée en tant que telle que le 5 mai 2023. Cette période chevauche presque entièrement la période pertinente [para 10].
- La pandémie a considérablement affecté (a) la capacité de la Propriétaire à signer avec un nouveau licencié pour les produits de bijouterie et (b) la capacité de Gluck, le nouveau licencié de la Propriétaire des Marques JA en liaison avec les montres, à développer, concevoir, fabriquer et vendre des montres pendant la période pertinente pour les raisons suivantes :
  - La disponibilité des travailleurs a été affectée en raison de maladies et/ou de mandats de confinement à domicile;
  - Des problèmes au niveau de la chaîne d'approvisionnement ont rendu difficiles la production, l'expédition et/ou la vente de marchandises en raison de coûts accrus (en production, stockage et expédition);
  - Des pénuries de main-d'œuvre ont entraîné des retards d'expédition, tant pour les composants nécessaires à la fabrication des produits que pour l'expédition des produits finis;

- De nombreux détaillants/distributeurs/grossistes de montres et de produits de bijouterie ont fermé et, par conséquent, il n’y avait pas de demande pour de nouveaux stocks. Ce manque de demande a dissuadé des fabricants tels que Gluck et tout autre licencié potentiel pour les produits de bijouterie de s’engager dans le développement de nouvelles gammes de produits [para 11].
- Nonobstant les difficultés mentionnées ci-dessus, c’est et cela a toujours été l’intention de la Propriétaire de vendre des montres et des produits de bijouterie arborant la Marque au Canada [para 12].

### **ANALYSE**

[12] Il est clair d’après la preuve au dossier qu’il n’y a eu aucun emploi de la Marque avec l’un des produits au Canada pendant la Période pertinente, il convient d’évaluer si la Propriétaire a établi qu’il existait des circonstances spéciales au cours de la Période pertinente qui justifient le défaut d’emploi.

[13] Pour déterminer si les circonstances spéciales ont été établie, le registraire doit d’abord décider de la raison pour laquelle la marque de commerce n’a pas été employée pendant la Période pertinente. Ensuite, 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 (3 d), 488 (CAF)]. La Cour fédérale a conclu que 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 (2 d) 115 (CF 1<sup>re</sup> inst)].

[14] Si le registraire détermine que 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 de commerce n'a pas été employée; ii) la question de savoir si les raisons du défaut d'emploi étaient indépendantes de la volonté de la Propriétaire inscrite; et iii) la question de savoir s'il existe une véritable intention de reprendre l'emploi de la Marque à court terme [*Harris Knitting Mills, supra*].

[15] Comme indiqué ci-dessus dans le résumé de l'affidavit Jones, les circonstances entourant le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec les montres sont plus complexes que le défaut d'emploi avec les produits de bijouterie. Je vais donc aborder chacune de ces circonstances séparément ci-dessous.

***Les circonstances spéciales justifient-elles le défaut d'emploi avec des montres?***

[16] La Propriétaire fait valoir que la combinaison de l'acquisition des droits dans la Marque quelques mois seulement avant la Période pertinente, les transitions importantes liées à l'acquisition de la Marque, la cessation des relations avec certains licenciés de la Marque (y compris le licencié de la Marque en liaison avec les montres), la signature avec un nouveau licencié pour les montres vers juillet 2020, et les effets néfastes de la pandémie sur l'entreprise et le commerce représentent des circonstances spéciales.

[L'Affidavit Jones, para 7 à 9 et 11].

[17] La Partie requérante fait valoir que les raisons de la Propriétaire pour le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec les produits, y compris les montres, ne constituent pas des circonstances spéciales, pour les raisons suivantes :

- Il n'est pas rare d'acheter des portefeuilles de marques de commerce entiers, et bien qu'une cessation récente puisse justifier un bref défaut d'emploi, cela seul ne peut pas être considéré comme une circonstance spéciale [observations écrites, para 35];
- Comme la Marque a été acquise par la Propriétaire trois mois avant la Période pertinente, la Propriétaire avait un total de trois ans et trois mois pour commencer à employer la Marque. Trois ans sont considérés comme le délai habituel après l'enregistrement d'une marque de commerce pour commencer à employer la Marque (en fonction du moment où les procédures prévues à l'article 45 peuvent être engagées). En conséquence, la Partie requérante soutient que la Propriétaire, en tant que licenciée de la Marque, a eu suffisamment de temps pour commencer à employer la Marque [observations écrites, para 38];
- La Propriétaire n'a fourni aucune preuve pour appuyer le fait que la transition importante et le faible report d'employés après l'acquisition de la Marque étaient inhabituels ou peu communs lorsqu'un portefeuille de marques est acheté [observations écrites, para 39]. De plus, le fait que la Propriétaire affirme qu'il y avait un « faible report d'employés » implique qu'il y a eu certains reports d'employés et, par conséquent, ce fait ne constitue pas une circonstance spéciale [observations écrites, para 40];
- Alors que la preuve de la Propriétaire démontre que des relations avec certains licenciés de la Marque ont pris fin à la suite de l'acquisition de la Marque, la Propriétaire ne fournit aucune explication quant aux raisons pour lesquelles les licenciés ont cessé leurs fonctions. Il n'y a aucune preuve que les cessations

n'étaient pas simplement des décisions commerciales prises par la Propriétaire [observations écrites, para 43 et 44];

- La Propriétaire ne fournit également aucun renseignement sur les mesures prises pour remédier au défaut d'emploi de la Marque avec les montres par le nouveau licencié, malgré le fait que la Propriétaire devait savoir que le nouveau licencié n'atteignait pas l'objectif qu'il s'était fixé. (à savoir le lancement prévu d'une nouvelle collection de montres en hiver 2020) [observations écrites, para 46].

[18] En ce qui concerne la preuve de la Propriétaire concernant le faible report d'employés transférés et la cessation des relations avec les licenciés à la suite de l'acquisition des Marques JA, je suis d'accord avec la Partie requérante que la preuve de la Propriétaire ne précise pas si la perte d'employés et de licenciés était fréquente dans de tels cas (c'est-à-dire l'acquisition d'un portefeuille de marques de commerce) ou s'il s'agit de questions relevant ou non du contrôle de la Propriétaire. Quoiqu'il en soit, étant donné que la Propriétaire a conclu un nouvel accord de licence avec Gluck vers juillet 2020, environ trois à quatre mois après l'acquisition des Marques JA, il ne semble pas que la perte de plusieurs employés ou la cessation de certaines relations avec d'anciens licenciés, individuellement ou combinées, constituaient des circonstances spéciales qui posaient des défis à long terme pour la conclusion de nouveaux accords de licence pour les produits.

[19] Ayant conclu un nouvel accord de licence avec Gluck pour l'emploi de la Marque avec des montres, la pandémie est la seule autre circonstance spéciale invoquée par la Propriétaire pour expliquer le défaut d'emploi de la Marque avec les montres pendant la Période pertinente. Plus précisément, la Propriétaire affirme que la pandémie a coïncidé avec presque toute la

Période pertinente, restreignant la disponibilité des travailleurs, causant des problèmes au niveau de la chaîne d'approvisionnement, augmentant les coûts et entraînant une absence de demande pour les produits, y compris les montres. Ce défaut de demande a dissuadé des fabricants tels que Gluck de s'engager dans le développement de nouvelles gammes de produits, comme des montres associées à la Marque [L'Affidavit Jones, para 11].

[20] Dans l'ensemble, je suis prête à accepter que la combinaison de l'acquisition à court terme de la Marque après le début de la Période pertinente et les défis de transition associés à l'acquisition en combinaison avec la pandémie couvrant presque toute la Période pertinente constituent des circonstances spéciales. Il convient à présent de déterminer si ces circonstances spéciales justifient le défaut d'emploi de la Marque pendant la Période pertinente conformément au critère en trois parties de *Harris Knitting Mills*.

[21] En ce qui concerne le premier critère énoncé dans *Harris Knitting*, bien que la période du défaut d'emploi soit généralement calculée à partir de la dernière date connue d'emploi de la marque de commerce, dans le cas présent, la Propriétaire a attesté qu'elle n'a pas accès aux dossiers du propriétaire précédent et ne fournit aucune dernière date connue d'emploi de la Marque. Étant donné le manque de preuves d'emploi réel de la Marque et compte tenu de l'acquisition de la Marque moins de deux mois après le début de la Période pertinente, la période du défaut d'emploi sera évaluée à partir de la date d'acquisition de mars 2020 [voir *Centric Brands Holding LLC c. Stikeman Elliott LLP*, 2024 CF 204 au para 40].

[22] Autant je reconnais que trois ans constituent la période accordée à un inscrivant pour commencer à employer la marque de commerce au Canada avant qu'elle ne soit soumise à une procédure d'annulation pour défaut d'emploi selon les dispositions de l'article 45 de la Loi, autant je ne considère

pas le fait que la Propriétaire n'a pas commencé à employer la Marque trois ans et trois mois après son acquisition comme étant notable dans ce cas, étant donné que la majorité de la Période pertinente chevauchait la pandémie. Pour les raisons précisées par la Propriétaire dans sa preuve, la pandémie a posé d'importants défis au commerce [L'Affidavit Jones, para 11]. En conséquence, je ne considère pas que le défaut d'emploi de la Marque pendant un peu plus de trois ans à compter de la date d'acquisition soit, en soi, inhabituel dans les circonstances.

[23] Dans l'ensemble, je suis convaincue que les défis liés aux échanges et au commerce qui étaient posés par la pandémie étaient hors du contrôle de la Propriétaire.

[24] Enfin, pour que des circonstances spéciales justifient le défaut d'emploi d'une marque de commerce pendant la Période pertinente, il doit y avoir une intention claire de reprendre l'emploi de la marque de commerce sous peu. Pour satisfaire à ce troisième critère énoncé dans *Harris Knitting*, l'intention sérieuse de commencer l'emploi d'une marque de commerce sous peu doit être étayée par des éléments factuels [*Molson, supra; 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 CFPI 780].

[25] En l'espèce, la preuve de la Propriétaire contient la déclaration selon laquelle l'intention de la Propriétaire a toujours été de vendre des montres en liaison avec la Marque au Canada [L'Affidavit Jones, para 12], mais ne fournit aucun renseignement sur les mesures prises par la Propriétaire pour commencer à employer la Marque ou les détails de tout plan visant à commencer un tel emploi. En conséquence, la preuve de la Propriétaire ne fournit qu'une simple affirmation selon laquelle elle a l'intention d'employer la Marque en liaison avec des montres.

[26] Comme la Propriétaire n'a pas fourni de faits pour étayer le début de l'emploi de la Marque en liaison avec des montres, elle n'a pas réussi à établir qu'elle avait l'intention sérieuse de commencer un tel emploi. Par conséquent, la Propriétaire n'a pas réussi à établir des circonstances spéciales qui justifient la période du défaut d'emploi de la Marque avec des montres.

***Les circonstances spéciales justifient-elles le défaut d'emploi avec les produits de bijouterie?***

[27] Les preuves et les observations de la Propriétaire concernant le défaut d'emploi de la Marque avec les produits de bijouterie sont plus limitées que celles concernant les montres.

[28] Essentiellement, la preuve de la Propriétaire concernant les produits de bijouterie repose uniquement sur l'acquisition de la Marque environ trois mois avant le début de la Période pertinente, ainsi que sur les effets sur les affaires et le commerce pendant la pandémie, qui coïncident avec la majeure partie de la Période pertinente.

[29] Malgré la déclaration dans l'Affidavit Jones selon laquelle la Propriétaire a toujours eu l'intention de vendre les produits de bijouterie en liaison avec la Marque au Canada, tout comme les montres, il n'y a aucun fait dans le dossier de preuve qui me permette de conclure que la Propriétaire a une intention sérieuse de commencer à employer la Marque à court terme en liaison avec les Produits de bijouterie. La Propriétaire n'a pas fourni de renseignements sur les mesures qu'elle a prises pour sécuriser de nouveaux accords de licence pour l'emploi de la Marque avec les Produits de bijouterie, ni sur les mesures qu'elle a prises ou prévoit de prendre pour commencer à l'employer la Marque à court terme.

[30] Par conséquent, la Propriétaire n'a pas réussi à établir des circonstances spéciales qui justifient la période du défaut d'emploi de la Marque en liaison avec les Produits de bijouterie.

### **DÉCISION**

[31] 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.

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

Traduction certifiée conforme  
Christelle Ziade  
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 AU DOSSIER**

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

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



