



## Office de la propriété intellectuelle du Canada

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

**Référence** : 2025 COMC 5

**Date de la décision** : 2025-01-21

**[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** : LMC1,044,194 pour JOE JUST ONE EARTH 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<sup>o</sup> T-13 (la Loi) à l'égard de l'enregistrement n<sup>o</sup>LMC 1,044,194 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]

(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

(2) Montres; boutons de manchette; pinces à cravate; épingles à cravate; pinces de cravate

(3) Petits articles en cuir, nommément portefeuilles, étuis pour cartes professionnelles, étuis pour téléphones mobiles, étuis pour tablettes, porte-documents et mallettes

(4) Ceintures, manteaux, articles chaussants, nommément chaussures, bottes et pantoufles, couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes, vestes, articles pour le cou, nommément cravates, nœuds papillon et foulards, chemises, chaussettes, chandails, pardessus, smokings, sous-vêtements, gilets

(5) Pantalons

(6) Chemises habillées

(7) Vestons sport, costumes

[3] Pour les raisons énoncées ci-dessous, je conclus que l'enregistrement devrait être maintenu à l'égard des [TRADUCTION] « vestes », des [TRADUCTION] « articles de cou, nommément cravates, nœuds papillons et foulards », des [TRADUCTION] « chemises », des [TRADUCTION] « chandails », [TRADUCTION] « gilets », des [TRADUCTION] « pantalons », les [TRADUCTION] « chemises habillées », des [TRADUCTION] « vestons sport » et les [TRADUCTION] « costumes », ainsi qu'à l'égard 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 », et modifié pour supprimer tous les produits 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, 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 préciser 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 conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits 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 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, Jillian Marro (l'Affidavit Marro), vice-présidente de Altair Eyewear, Inc. (Altair), licencié exclusif de la marque JOSEPH ABBOUD pour son emploi en liaison avec les articles de lunetterie, et John Tighe (l'Affidavit Tighe), président de Tailored Brands, Inc. (Tailored Brands), licencié exclusif de la marque JOSEPH ABBOUD pour son emploi en liaison avec des vêtements et des accessoires de mode pour hommes.

[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 TMA 1,066,389 et TMA 1,044,162, tous deux 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 qui prévoient que la Propriétaire a le contrôle sur les caractéristiques et la qualité des produits fabriqués, vendus et fournis par les licenciés en liaison avec les Marques JA [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 » en liaison avec les Marques JA (collectivement, Altair JA Eyewear) à des détaillants au Canada au cours de la Période pertinente. Ces détaillants ont ensuite vendu les produits Altair JA Eyewear aux consommateurs finaux au Canada dans des magasins traditionnels ou en ligne [para 6];

- Le licencié de la propriétaire, Tailored Brands, a vendu des [TRADUCTION] « ceintures », des « vestes », des [TRADUCTION] « articles pour le cou, notamment cravates, nœuds papillons et foulards », des [TRADUCTION] « chemises », des [TRADUCTION] « chandails », des [TRADUCTION] « gilets », des [TRADUCTION] « pantalons », des [TRADUCTION] « chemises habillées », des [TRADUCTION] « vestons sport » et des [TRADUCTION] « costumes » en liaison avec les Marques JA (collectivement, JA Clothing) au Canada au cours de la Période pertinente à travers les magasins Moores Clothing for Men (Moores), aussi bien dans des magasins traditionnels qu'en ligne [para 7];
- Un extrait caviardé du rapport annuel des ventes de Tailored Brands lié aux ventes de JA Clothing en 2022 est joint à titre de Pièce A. Un tableau contenant une liste d'articles spécifiques de JA Clothing indiquant le total des ventes et les ventes à l'unité est fourni [para 8];
- La Propriétaire a exercé un contrôle sur les caractéristiques et la qualité des produits Altair JA Eyewear et deux de Ja Clothing vendus au Canada au cours de la Période pertinente [para 9].
- La Période pertinente couvre une période de transition et de circonstances spéciales dans les activités de la Propriétaire concernant la fabrication et la vente des produits [TRADUCTION] « montres » et [TRADUCTION] « boutons de manchette; pinces à cravate; épingles à cravate » (les Produits de bijouterie) arborant la Marque au Canada [para 10];
- 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 à/de la Propriétaire est jointe à titre de Pièce B. De plus, la Propriétaire n'a pas accès aux

registres d'entreprise du propriétaire précédent des Marques JA [para 11].

- À la suite de l'acquisition des Marques JA, les relations avec certains des licenciés des Marques JA, y compris ceux autorisés à employer les Marques JA concernant les montres et les Produits de Bijouterie, ont pris fin [para 12];
- 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 nouvelle licenciée 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. La mention « international » dans le communiqué de presse inclut le Canada puisque la licence entre la Propriétaire et Gluck s'étend, entre autres, au Canada [para 13];
- En ce qui concerne les Produits de bijouterie, malgré des efforts diligents, la Propriétaire n'a pas encore signé avec un nouveau licencié pour ces produits [para 13].
- 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 toutes eu lieu pendant la pandémie mondiale de COVID (la Pandémie). Des imprimés du site Web de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sont joints à titre de Pièce C; ils montrent que la pandémie a été déclarée urgence de santé publique de portée internationale par l'OMS le 30 janvier 2020 et n'a été déclassée à ce titre que le 5 mai 2023.

Cette période se chevauche presque intégralement avec la Période pertinente [para 14];

- La pandémie a eu une incidence significative sur (a) la capacité de la Propriétaire à signer une autorisation 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 et 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 15].

- Nonobstant les difficultés mentionnées ci-dessus l'intention de la Propriétaire a toujours été de vendre des montres et des produits de bijouterie arborant la Marque au Canada [para 16].

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

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

- Altair est le licencié exclusif de la marque JOSEPH ABBOUD pour son 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, y compris la marque de commerce figurative suivante [para 2].



(la Marque figurative JOE JA)

- Conformément aux termes d'un accord 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 titre de Pièce A [para 5].
- Une photographie montrant des exemples de produits Altair JA Eyewear exposés dans un magasin au Canada au cours de la Période pertinente est jointe à titre de Pièce B. La Marque figurative JOE JA 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].
- Des factures représentatives liées aux ventes d'Altair JA Eyewear dans des magasins au Canada au cours de la Période pertinente sont jointes à titre de Pièce C [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 un délai d'une semaine à compter de la date d'expédition [para 7].
- Les produits Altair JA Eyewear énumérés sur les factures de la Pièce C sont constitués d'un ensemble qui comprenait 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].

### ***L'Affidavit Tighe***

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

- Tailored Brands est le licencié exclusif de la marque JOSEPH ABBOUD, qui comprend la Marque, pour emploi en liaison avec les vêtements et les accessoires de mode pour hommes depuis mars 2020 [para 2].
- Au cours de la Période pertinente, Tailored Brands a vendu les vêtements JA en liaison avec la Marque au Canada, en particulier dans les magasins Moores, aussi bien dans les magasins traditionnels qu'en ligne [para 4].
- Des photographies d'articles de vêtements et d'accessoires pour hommes montrant des produits (et des étiquettes de produits) représentatifs des produits vendus dans les magasins Moores au Canada au cours de la Période pertinente sont jointes à titre de Pièce A. Comme le montrent les photographies, la Marque apparaît sur des étiquettes et/ou des étiquettes volantes apposées sur tous les produits [para 5].
- Un extrait caviardé du rapport annuel des ventes de Tailored Brands liées aux ventes en 2022 pour les produits vendus par les magasins Moores (aussi bien en magasin qu'en ligne) et joint à titre de Pièce B. Les rapports de vente annuelle sont préparés par Tailored Brands et fournis à la Propriétaire dans le cours normal des activités commerciales aux fins de la déclaration des redevances [para 6].
- Toutes les commandes passées auprès de Moores en ligne auraient été expédiées à une adresse canadienne, car c'est la seule option qu'offre le site Web de Moores, et les clients reçoivent tous les produits commandés sur le site Web de Moores dans un délai maximum d'une à deux semaines à compter de la date d'achat [para 6].

## **ANALYSE**

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

#### JA Clothing

[14] La Propriétaire affirme que la Marque a été employée au Canada pendant la Période pertinente en liaison avec les JA Clothing, une affirmation qui est soutenue par les Affidavits Jones et Tighe.

[15] Après avoir examiné les preuves au dossier, à l'exception des [traduction] « ceintures », je suis convaincue que la Propriétaire a prouvé l'emploi de la Marque en liaison avec JA Clothing au Canada pendant la Période pertinente. En particulier, l'Affidavit Tighe établit qu'au cours de la Période pertinente, la Marque était apposée sur les articles JA Clothing ou sur des étiquettes ou des étiquettes volantes attachées aux Articles JA Clothing, à l'exception des [traduction] « ceintures » [Affidavit Tighe, para 6, Pièces A et B].

[16] Bien que l'Affidavit Jones et l'Affidavit Tighe contiennent tous deux des déclarations selon lesquelles la Marque a été employée avec des [traduction] « ceintures » au Canada pendant la Période pertinente, contrairement au reste des produits JA Clothing, il n'y a aucune référence à des ventes effectives de ceintures ni aucune photographie de ceintures portant la Marque, que ce soit dans l'Affidavit Jones ou dans l'Affidavit Tighe. Tout en admettant que dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45, 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, en l'absence d'une preuve contraire [Oyen Wiggs Green & Mutala LLP c Atari Interactive, Inc, 2018 COMC 79], et que les affidavits Jones et Tighe contiennent tous deux des déclarations sous serment concernant des ventes représentatives et des exemples de la Marque employée en liaison avec les articles JA Clothing, dans les deux

affidavits, les « ceintures » sont totalement absentes des chiffres de vente détaillés ou des images représentatives. Je note également que l’Affidavit Jones contient la déclaration suivante : [TRADUCTION] « [...] les produits suivants ont été vendus par [Moore] au Canada en 2022 » suivie d’un tableau répertoriant tous les articles JA Clothing, à l’exception des « ceintures » [para 8]. L’Affidavit Tighe contient une déclaration similaire suivie d’un tableau des produits vendus au Canada en 2022, qui ne mentionne pas non plus les [traduction] « ceintures » [para 6]. Compte tenu de la discordance entre les déclarations générales selon lesquelles la Marque a été employée avec tous les articles JA Clothing au Canada au cours de la Période pertinente, et la preuve de son emploi effectif au dossier, je suis d’avis que les affirmations de la Propriétaire quant à l’emploi de la Marque en liaison avec les [TRADUCTION] « ceintures » sont de simples affirmations et ne sont donc pas suffisantes pour étayer une conclusion d’emploi avec ces produits [*Aerosol Fillers Inc c Plough (Canada) Ltd* (1979), 45 CPR (2d) 194 (CF 1 re inst) aff’d (1980) 53 CPR (2d) 62 (CAF)].

[17] La Partie requérante soutient que les preuves ne soutiennent pas un emploi de la Marque en liaison avec [TRADUCTION] des « costumes » étant donné qu’il n’est pas clair que les photographies de vêtements figurant dans les pièces jointes à l’Affidavit Tighe représentent « des costumes » ou [TRADUCTION] « [...] simplement une veste de costume, un blazer, un veston sport, ou quelque chose d’autre » [observations écrites, para 67]. Toutefois, même s’il n’est pas certain que les images jointes à l’Affidavit Tighe soient en fin de compte des [TRADUCTION] « costumes », je suis convaincue que les déclarations souscrites à l’Affidavit Tighe attestant de l’emploi de la Marque avec des costumes au Canada au cours de la Période pertinente, ainsi que le rapport annuel des ventes de 2022 qui énumère au moins trois types de costumes dans la colonne de la catégorie constituent des faits suffisants pour étayer la conclusion que la Marque a été employée pour des costumes

au Canada au cours de la Période pertinente, en gardant à l'esprit le faible seuil de preuve pour établir son emploi dans le cadre des procédures en vertu de l'article 45 [Affidavit Tighe, para 4, 6 et Pièce B].

[18] Par conséquent, l'enregistrement de la Marque sera maintenu à l'égard des [TRADUCTION] « vestes », des [TRADUCTION] « articles de cou, nommément cravates, nœuds papillons et foulards », des [TRADUCTION] « chemises », des [TRADUCTION] « chandails », des [TRADUCTION] « gilets », des [TRADUCTION] « pantalons », des [TRADUCTION] « chemises habillées », des [TRADUCTION] « vestons sport » et des [TRADUCTION] « costumes ».

#### Altair JA Eyewear

[19] 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. Toutefois, les preuves fournies dans l'affidavit Marro ne démontrent pas l'emploi de la Marque en l'espèce, mais plutôt l'emploi de la Marque figurative JOE JA décrite au paragraphe 12 ci-dessus. Par conséquent, la première question qui doit être tranchée est celle de savoir si l'emploi de la Marque figurative JOE JA constitue un emploi de la Marque.

[20] Pour déterminer si la présentation d'une marque de commerce constitue la présentation de la marque telle qu'enregistrée, il convient de se demander si la marque de commerce a été présentée de telle sorte qu'elle n'a pas perdu son identité et est restée reconnaissable, malgré les différences entre la forme sous laquelle elle a été enregistrée et la forme sous laquelle elle a été employée [*Canada (Registraire des marques de commerce) c. Cie internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull SA* (1985), 1985 CanLII 5537 (CFA)]. Pour trancher cette question, il faut se pencher sur la question de savoir si les « caractéristiques dominantes » de la marque de commerce enregistrée ont été préservées [*Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc* (1992), 1992 CanLII 12831 (CAF)], et si les différences

entre les marques sont [TRADUCTION] « si peu importantes qu'un client non averti serait susceptible de déduire que les deux marques, malgré leurs différences, identifient des produits ayant la même origine » [*Honeywell Bull*]. L'évaluation pour savoir si tous les éléments sont des caractéristiques dominantes et si la variation est suffisamment mineure pour permettre de conclure qu'il y a emploi de la marque de commerce telle qu'elle est enregistrée est une question de fait qui doit être tranchée au cas par cas.

[21] La Partie requérante fait valoir qu'il manque à la Marque figurative JOE JA une caractéristique dominante de la Marque, à savoir la phrase « JUST ONE EARTH » située au-dessus de la lettre O de JOE de forme semi-circulaire de la Marque [observations écrites, para 55]. Toutefois, à mon avis, la caractéristique dominante de la Marque est le mot JOE avec le dessin du globe au centre de la lettre O. Cet élément dominant est préservé dans la marque de commerce telle qu'employée, à savoir la Marque figurative JOE JA, et, par conséquent, je considère que l'emploi de la Marque JOE JA Design constitue un emploi de la Marque. À cet égard, je note également que la Marque et la Marque figurative JOE JA ont le même libellé sous le mot dominant JOE, à savoir le nom JOSEPH ABBOUD. Cette similitude supplémentaire entre la Marque et la Marque figurative JOE JA renforce la conclusion selon laquelle la Marque telle qu'elle est employée n'a pas perdu son identité et reste reconnaissable en tant que la Marque. S'il est clair que la Marque de conception JOE JA se distingue de la Marque en raison de l'omission de la phrase « JUST ONE EARTH » au-dessus de la lettre O du mot JOE, le fait que cette phrase figure dans une police beaucoup plus petite que les autres éléments de la Marque et que, dans l'ensemble, elle constitue un élément mineur de la Marque me permet de conclure qu'un client non averti en déduirait probablement que les Produits liés à la Marque figurative JOE JA sont de la même origine que la Marque.

[22] Bien que la Partie requérante souligne le fait que la Propriétaire a des enregistrements séparés pour la Marque et la Marque figurative JOE JA pour soutenir son affirmation que la Marque et la Marque figurative JOE JA sont des marques de commerce séparées et distinctes, rien n'empêche un propriétaire d'employer plus d'une marque de commerce en même temps en liaison avec les mêmes produits ou services [*AW Allen Ltd c. Warner-Lambert Canada Inc.* (1985), 6 CPR (3 d) 270 (CF 1re inst)].

[23] Comme j'ai conclu que l'emploi de la Marque figurative JOE JA constitue un emploi de la Marque, il reste à déterminer si la Marque a été employée avec les produits Altair JA Eyewear au Canada au cours de la Période pertinente et si cet emploi a été profitable à la Propriétaire.

[24] En ce qui concerne ce dernier point, je suis convaincue, sur la base des déclarations souscrites dans l'Affidavit Jones, que la Propriétaire a gardé le contrôle requis sur les caractéristiques et la qualité des 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.

[25] 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 figurative JOE JA 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 figurative JOE JA, ainsi que des étuis à lunettes de lunettes portant la Marque figurative JOE JA 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]. Enfin, 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 représentant la Marque figurative JOE JA [para 8].

[26] Même la Partie requérante a soutenu que la Marque n'est pas représentée sur les montures de lunettes en tant que tel et qu'elle est plutôt représentée sur les verres dans les montures, j'estime que cet argument a peu de mérite puisque la Marque figurative JOE JA est clairement très étroitement liée 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'un avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée. »

[27] Dans l'ensemble, je suis convaincue que les preuves démontrent l'emploi de la Marque au Canada pendant la Période pertinente en liaison avec les produits Altair JA Eyewear et, à ce titre, l'enregistrement de la Marque sera maintenu à l'égard 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 » et modifié pour supprimer les articles de lunetterie et les accessoires pour lunetterie restants.

***Produits pour lesquels des circonstances spéciales qui justifient l'emploi sont invoquées***

[28] Il est clair d'après la preuve au dossier qu'il n'y a eu aucun emploi de la Marque pour des montres et des produits de bijouterie 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.

[29] Pour déterminer si l'existence de circonstances spéciales a 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. En second lieu, 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 déclaré 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 1re inst)].

[30] Si le registraire décide 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 du propriétaire inscrit; et iii) s'il existe une véritable intention de reprendre l'emploi de la marque à court terme [*Harris Knitting Mills*].

[31] 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 en liaison 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 des montres?

[32] La Propriétaire soutient 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 de l'autorisation d'un nouveau licencié pour les montres vers juillet 2020, et les effets négatifs de la pandémie sur l'entreprise et le commerce représentent des circonstances spéciales. [L'Affidavit Jones, para 7 à 9 et 11].

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

- Il n'est pas rare d'acheter des portefeuilles de marques de commerce entiers, et bien qu'une cession 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 [TRADUCTION] « faible report d'employés » implique qu'il y a eu un certain report d'employés et, par conséquent, ce fait ne

constitue pas une circonstance spéciale [observations écrites, para 40];

- Bien 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 en liaison 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].

[34] 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.

[35] Ayant conclu un nouvel accord de licence avec Gluck pour l'emploi de la Marque avec les 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 manque de demande a dissuadé des fabricants tels que Gluck de s'engager dans le développement de nouvelles gammes de produits, comme des montres liées à la Marque [L'Affidavit Jones, para 11].

[36] Dans l'ensemble, je suis prête à accepter que la combinaison de l'acquisition de la Marque sous peu après le début de la Période pertinente et les défis de transition liés à l'acquisition combinés à la pandémie couvrant la quasi-totalité de 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 des trois éléments de *Harris Knitting Mills*.

[37] En ce qui concerne le premier critère énoncé dans *Harris Knitting Mills*, 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 effectif 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].

[38] En ce qui concerne le deuxième critère de *Harris Knitting Mills*, pour les raisons spécifiées par la Propriétaire dans son témoignage [Affidavit Jones, para 11], je suis convaincue que les difficultés commerciales posées par la pandémie étaient indépendantes de la volonté de la Propriétaire. Par conséquent, le fait que la Propriétaire n'a pas commencé à employer la Marque trois ans et trois mois après son acquisition n'est pas vraiment pertinent en l'espèce, étant donné que la majorité de la Période pertinente a coïncidé avec la pandémie.

[39] 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 dans un bref délai. Pour satisfaire à ce troisième critère énoncé dans *Harris Knitting Mills*, l'intention sérieuse de commencer l'emploi d'une marque de commerce dans un bref délai 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].

[40] En l'espèce, la preuve de la Propriétaire contient la déclaration qu'elle a, et a toujours eu l'intention 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 au Canada.

[41] Comme la Propriétaire n'a pas fourni de faits pour étayer le début de l'emploi de la Marque 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 pour les montres.

Les circonstances spéciales justifient-elles le défaut d'emploi des produits de bijouterie?

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

[43] 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.

[44] 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 la preuve qui me permette de conclure que la Propriétaire a l'intention sérieuse de commencer dans un bref délai à employer la Marque 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 dans un bref délai.

[45] 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 les produits de bijouterie.

***Produits pour lesquels l'absence d'emploi ou de circonstances spéciales est invoquée***

[46] Le Propriétaire n'a produit aucune preuve d'emploi avec de la [TRADUCTION] « petite maroquinerie, nommément portefeuilles, étuis pour cartes de visite, étuis pour téléphones portables, étuis pour tablettes, portefeuilles et porte-documents » ou des « accessoires pour la lunetterie, nommément [...] cordons pour le cou empêchant les lunettes de bouger sur le visage », et n'a pas présenté une quelconque preuve ou un quelconque argument à l'appui de circonstances spéciales qui excuseraient le défaut d'emploi de la Marque avec ces produits au Canada au cours de la Période pertinente. Par conséquent, tous ces produits seront supprimés de l'enregistrement de la Marque.

**DÉCISION**

[47] 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] « vestes », des [TRADUCTION] « articles de cou, nommément cravates, nœuds papillons et foulards », des [TRADUCTION] « chemises », [TRADUCTION] « chandails », [TRADUCTION] « gilets », des [TRADUCTION] « pantalons », des [traduction] « chemises habillées », des [TRADUCTION] « vestons sport » et des [TRADUCTION] « costumes », ainsi qu'à l'égard 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 » et modifié pour supprimer tous les produits et services restants 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  
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