



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2015 COMC 133
Date de la décision : 2015-07-31
TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE
L'ARTICLE 45**

SMITHS IP

Partie requérante

et

SAKS & COMPANY

Propriétaire inscrite

LMC753,037 pour SAKS

Enregistrement

[1] Le 10 juin 2013, à la demande de Smiths IP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Saks & Company (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l'enregistrement n° LMC753,037 de la marque de commerce SAKS (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants :

[TRADUCTION]

- (1) Valises, sacs à main, porte-monnaie, porte-billets, portefeuilles, livres de poche, étuis à cartes, étuis porte-clés, serviettes.
- (2) Bijoux.
- (3) Articles de papeterie pour la correspondance personnelle, notamment papier à lettres, cartes de correspondance et enveloppes, stylos, crayons et crayons à dessiner, serviettes de table en papier et mouchoirs, papiers-mouchoirs, papier hygiénique, calendriers de bureau, blocs de calendriers, buvards, sous-main et blocs, ouvre-lettres, coupe-papier pour le bureau, ensembles de stylos et de crayons de bureau, carnets d'adresses,

couvertures de répertoires téléphoniques, blocs-notes et façades de téléphones, albums photos, cartons de table, étiquettes pour bagages et agendas.

(4) Imprimés, nommément faire-part en photogravure, cartes d'invitation, faire-part et cartes de visite; cartes de souhaits; cartes de Noël et cachets de Noël; étiquettes d'adresse de l'expéditeur imprimées; livres; livres de casse-tête; images; calendriers décoratifs avec des images; cartes.

(5) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément manteaux, vestes, costumes, robes, pantalons, shorts, jupes, chemises, survêtements, chemisiers, chandails, foulards, cache-nez, chapeaux, casquettes, gants, gilets, chaussettes, bonneterie, sous-vêtements, vêtements de nuit, peignoirs, cravates et ceintures.

(6) Cosmétiques, nommément trousse de maquillage constituées principalement des marchandises suivantes : maquillage, ombre à paupières, rouge à lèvres, fard à joues, crayons à sourcils; lotions pour la peau, parfums, eau de Cologne, sacs à cosmétiques contenant les marchandises suivantes : maquillage, eau de toilette, eau de Cologne, eau de parfum, lotion parfumée pour le corps, gel de bain parfumé, vernis à ongles, rouge à lèvres, savon parfumé pour la peau, lotions hydratantes pour la peau, crèmes hydratantes pour le corps, crèmes pour les mains.

(7) Articles de toilette, nommément savons de toilette, savons de bain et shampooings

[3] La Marque est également enregistrée pour emploi en liaison avec des [TRADUCTION] « services de grand magasin de détail ».

[4] L'avis enjoignait à la Propriétaire de fournir une preuve établissant que la Marque a été employée au Canada en liaison avec chacun des produits et services visés par l'enregistrement à un moment quelconque entre le 10 juin 2010 et le 10 juin 2013. À défaut d'avoir ainsi employé la Marque, la Propriétaire devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons de son défaut d'emploi depuis cette date.

[5] Les définitions pertinentes d'emploi en liaison avec des produits et des services sont énoncées aux articles 4(1) et 4(2) de la Loi, lesquels sont libellés 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 colis 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 la prestation ou l'annonce de ces services.

[6] Il est bien établi que de simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst)] et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance de preuves [*Union Electric Supply Co c le registraire des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst)], 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 chacun des services visés par l'enregistrement au cours de la période pertinente.

[7] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a fourni l'affidavit de Sunny S. Park, vice-présidente et codirectrice du contentieux de Saks Incorporated, la société mère de la Propriétaire, souscrit le 6 janvier 2014 à New York aux États-Unis. Les parties ont toutes deux produit des observations écrites et étaient toutes deux représentées à l'audience qui a été tenue le 9 mars 2015.

La preuve de la Propriétaire

[8] Dans son affidavit, M^{me} Park explique que la Propriétaire est un détaillant de produits de luxe fondé en 1924 aux États-Unis, et qu'elle exploite 40 magasins de détail sous l'étiquette « Saks Fifth Avenue », 65 magasins de détail sous l'étiquette « Saks Off Fifth », ainsi qu'un site Web de vente au détail affilié accessible au www.saks.com et au www.saksfifthavenue.com (le Site Web).

[9] M^{me} Park explique que la Marque est employée par la Propriétaire ou sa société mère, Saks Incorporated, sous licence par la Propriétaire, en liaison avec les produits et services visés par l'enregistrement. Elle atteste que la Propriétaire a, en tout temps, incluant durant la période pertinente, exercé un contrôle direct ou indirect des caractéristiques ou de la qualité des produits et services offerts en liaison avec la Marque. M^{me} Park fait remarquer que la Propriétaire a été achetée par la société canadienne HBC pour plus de 2,9 G\$ en novembre 2013.

[10] M^{me} Park affirme que SAKS est présentée de différentes façons en liaison avec les produits et services, incluant dans le cadre du dessin de Saks Fifth Avenue et du logo de Saks First, tous deux reproduits ci-dessous :



(dessin de Saks Fifth Avenue)



Exclusive Rewards Card

(logo de Saks First)

[11] M^{me} Park explique également que la Marque apparaît sur des produits [TRADUCTION] « sous une famille de marques SAKS » qu'elle identifie comme [TRADUCTION] « l'étiquette maison SAKS ».

Tee-shirts représentatifs

[12] En ce qui concerne l'apparence de la Marque sur les produits, en pièce B de son affidavit, M^{me} Park joint des photographies d'un tee-shirt pour hommes à encolure en V et de son emballage. Elle atteste que ces tee-shirts sont [TRADUCTION] « vendus sous l'étiquette maison SAKS... et sont des exemples représentatifs de la façon dont les [produits] sous l'étiquette maison SAKS apparaissaient et étaient emballés durant la période pertinente ». Bien qu'elle l'identifie comme [TRADUCTION] l'« étiquette maison SAKS », la marque de commerce qui apparaît sur les tee-shirts et les emballages est le dessin de Saks Fifth Avenue, reproduit ci-haut.

[13] Comme discuté plus bas, je remarque qu'en ce qui concerne les produits vendus par la Propriétaire, lorsque présent, SAKS est toujours suivi de FIFTH AVENUE dans la même taille et la même police de caractères. Ainsi, bien que M^{me} Park emploie le terme [TRADUCTION] « étiquette maison » dans son affidavit, j'estime plus exact d'employer le terme [TRADUCTION] « étiquette maison SAKS FIFTH AVENUE » en ce qui concerne les produits visés par l'enregistrement.

[14] De plus, je remarque que dans le dessin de Saks Fifth Avenue, comme il apparaît sur les tee-shirts représentatifs et leurs emballages, les mots « Saks », « Fifth » et « Avenue » sont entrelacés dans une police de caractères stylisée.

Site Web de la Propriétaire

[15] M^{me} Park atteste que depuis 2000, la Propriétaire a fourni des services de magasin de détail par l'entremise du Site Web, permettant aux consommateurs de magasiner, commander et payer en ligne. Elle atteste que depuis novembre 2008, le Site Web offre des services d'expédition directe aux clients au Canada, et des commandes téléphoniques basées sur les listes du Site Web ont été remplies et expédiées à des clients au Canada depuis l'automne 2007.

[16] M^{me} Park atteste que le Site Web de la Propriétaire facilite le magasinage en ligne pour les consommateurs canadiens en leur permettant de voir les prix en dollars canadiens durant le processus d'achat en ligne. Elle explique qu'une fois un article sélectionné pour achat, il doit être déplacé dans le panier d'achat virtuel, ou le « SAKS Bag » [Sac SAKS], avant le paiement; les clients peuvent ensuite régler leur achat en dollars canadiens.

[17] À l'appui, M^{me} Park fournit plusieurs imprimés du Site Web en pièces jointes à son affidavit. Elle atteste que ces imprimés datent ou sont représentatifs de la période pertinente.

- La pièce A se compose de plusieurs imprimés de pages Web du Site Web présentant les [TRADUCTION] « tendances saisonnières » et annonçant une gamme de vêtements et d'accessoires. M^{me} Park explique que ces pages Web sont vues, lorsque les consommateurs, incluant ceux au Canada, commandent en ligne. Le dessin de Saks Fifth Avenue est clairement présenté dans le coin supérieur gauche de chaque page Web. De plus, la barre de menus du haut inclut un lien vers le « SAKS Bag » [Sac SAKS] et la barre de menus du bas inclut des liens vers le programme de récompenses « SAKS FIRST » et le « SAKS Blog » [Blogue SAKS]. Cependant, plusieurs des produits présentés sur les pages semblent être des produits de tiers. Par exemple, tous les produits présentés sous la rubrique « Best Sellers at SAKS.COM » [meilleures ventes sur SAKS.COM] semblent être d'autres marques, incluant STELLA MCCARTNEY, KATE SPADE NEW YORK et JIMMY CHOO.
- La pièce D se compose d'imprimés du catalogue en ligne montrant une gamme de produits en vente. Les articles incluent des vestes, des complets, des chandails, des lunettes, des ceintures, des foulards, des gants, des chapeaux, des parapluies, des

chaussettes, des cravates, des porte-cartes, des portefeuilles, des produits de beauté, des trousseaux de toilette et des bijoux. Les descriptions de ces articles apparaissent à côté ou en dessous des photos des articles. Par exemple, [TRADUCTION] « Pince à billets alligator, étiquette noire Saks Fifth » apparaît en dessous d'une photo d'une pince à billets, et [TRADUCTION] « Chandail à encolure en V étroite, 611 Saks Fifth Avenue New York, » apparaît à côté d'une photo d'un mannequin portant un chandail.

Comme pour les tee-shirts en pièce B, bien que M^{me} Park décrive les produits comme étant vendus en liaison avec [TRADUCTION] l'« étiquette maison SAKS », je remarque que lorsque SAKS est affiché dans la description de l'article, il est toujours suivi de FIFTH AVENUE dans la même taille et la même police de caractères.

- La pièce H se compose d'imprimés du Site Web présentant la page Web « International Shipping » [Expédition internationale], qui indiquent que [TRADUCTION] « Saks.com offre maintenant l'expédition internationale vers 101 destinations ». Je remarque que « Canada » et [TRADUCTION] « dollars canadiens » sont disponibles respectivement comme option de pays et de monnaie. La pièce inclut également une page Web qui montre une icône « Ship to: Canada » [Expédier au Canada] sur la barre de menus du haut. M^{me} Park atteste que cette icône indique que tous les articles sélectionnés dans la commande seront expédiés au Canada.
- Les pièces I et J se composent d'imprimés du Site Web qui montrent comment les utilisateurs peuvent choisir de voir le prix d'achat des articles en dollars canadiens sur la page Web « International Shipping » [Expédition internationale], de même que la façon dont le prix d'un article sélectionné est affiché en dollars canadiens dans le SAKS Bag [Sac SAKS] au moment de l'achat.
- La pièce K est un imprimé de la page de paiement du Site Web sous la rubrique « SAKS BAG » [Sac SAKS] montrant un récapitulatif de commande avec le prix d'achat d'un article en dollars canadiens.

Application SAKS

[18] M^{me} Park explique que les consommateurs au Canada peuvent également commander des articles grâce à l'application SAKS pour appareils mobiles et tablettes (Appli SAKS). Elle atteste que depuis sa création en novembre 2011, l'appli SAKS a permis aux consommateurs canadiens de magasiner et commander auprès de la Propriétaire à partir de leurs appareils mobiles.

[19] M^{me} Park atteste que lorsque l'appli SAKS est lancée, la barre de menus latérale énumère des catégories comme « SAKS Sale » [Soldes SAKS] et « SAKS Fashionfix » [Dose de mode SAKS]. De plus, la barre de menus du bas montre des raccourcis vers « SAKS Style » [Style SAKS] et « SAKS Bag » [Sac SAKS]. M^{me} Park atteste également que l'appli SAKS inclut une option de menu latéral « International Shipping » [Expédition internationale], que les utilisateurs peuvent sélectionner pour expédier leurs commandes, faites grâce à l'appli SAKS, au Canada. M^{me} Park atteste également que le service à la clientèle de l'appli SAKS est disponible pour les gens qui appellent du Canada.

[20] Comme pour le Site Web, M^{me} Park explique que les articles sélectionnés pour achat grâce à l'appli SAKS doivent être déplacés vers le « SAKS Bag » [Sac SAKS] de l'utilisateur avant l'achat.

[21] À l'appui, M^{me} Park fournit plusieurs captures d'écran de l'appli SAKS en pièces jointes de son affidavit. Elle atteste que ces captures d'écran sont représentatives de la présentation de l'appli SAKS depuis son lancement en 2011 et durant la période pertinente.

- La pièce M est une capture d'écran montrant comment l'appli SAKS apparaît sur un appareil mobile. Même si l'icône de l'appli SAKS en soi est une présentation du dessin de Saks Fifth Avenue, je remarque que la Marque comme enregistrée est affichée séparément juste en dessous de l'icône.
- Les pièces N et P se composent de captures d'écran montrant des articles dans le SAKS Bag [Sac SAKS] avec le prix d'achat indiqué en dollars canadiens. Je remarque que « SAKS Bag » [Sac SAKS] figure bien en vue dans le coin inférieur droit de l'écran.

- La pièce O est une capture d'écran montrant les barres de menus latérale et du bas avec l'option d'expédier les achats au Canada.
- La pièce Q est une capture d'écran montrant la politique de service à la clientèle de SAKS qui fait référence aux utilisateurs canadiens de l'appli SAKS.

Ventes

[22] En ce qui concerne les ventes, M^{me} Park atteste que la Propriétaire a vendu pour des millions de dollars de produits à des clients au Canada grâce aux commandes téléphoniques, au Site Web et à l'appli SAKS. Elle atteste qu'en 2012 plus particulièrement, la Propriétaire a généré des ventes de plus de 3,9 M\$ à des clients au Canada.

[23] À l'appui, M^{me} Park joint les pièces suivantes à son affidavit :

- La pièce C comprend un registre de compagnie qui énumère ce que M^{me} Park décrit comme [TRADUCTION] « des produits sous l'étiquette maison SAKS », qui, atteste-t-elle, ont été vendus et expédiés à des clients canadiens au cours de la période pertinente. La liste compte plusieurs pages et énumère des centaines de produits vendus à divers clients canadiens. Les descriptions indiquent que les produits énumérés sont principalement des vêtements, bien que certaines descriptions fassent référence à des produits de beauté, par exemple [TRADUCTION] « trousse de brosses interchangeable » et « palette à fard – trousse »

Encore une fois, bien que M^{me} Park indique que les produits énumérés font référence à [TRADUCTION] l'« étiquette maison SAKS », je remarque que, lorsque SAKS est présent dans la colonne des marques, il est toujours suivi de FIFTH AVENUE. Par exemple, il y a des inscriptions pour 611 SAKS FIFTH AVENUE NEW YORK, RED SAKS FIFTH AVENUE, et SAKS FIFTH AVENUE BLACK LABEL. Quoiqu'il en soit, je remarque que le document est un document interne de compagnie.

- La pièce E est un tableau de ventilation visant à démontrer qu'entre 2010 et 2013, la Propriétaire a vendu pour plus de 40 000 \$ de ce que M^{me} Park décrit comme des

[TRADUCTION] « produits sous l'étiquette maison SAKS » à des clients au Canada. Les montants en dollars semblent être organisés par marque, comme BLACK SAKS FIFTH AVENUE et SAKS FIFTH AVENUE RED LABEL, montrant des ventes pour chaque année civile. Les produits eux-mêmes ne sont pas identifiés. Encore une fois, cela semble être un document interne de compagnie et, quoi qu'il en soit, dans tous les cas, SAKS est suivi de FIFTH AVENUE, suivant la pièce C.

- Les pièces F, G, L, R et W se composent de divers documents internes de compagnie qui, ultimement, montrent des ventes par la Propriétaire à des adresses au Canada au cours de la période pertinente. Bien que les documents indiquent que des ventes ont été faites, rien dans les documents n'indique que les ventes étaient pour des produits de marque SAKS FIFTH AVENUE. Par exemple, le document en pièce W montre des ventes de plus de 1,8 M\$ en 2010, 2,6 M\$ en 2011, 3,9 M\$ en 2012 et 3 M\$ en 2013 à des clients au Canada. Cependant, il n'est pas évident si ces montants étaient pour des produits vendus en liaison avec SAKS FIFTH AVENUE ou simplement des chiffres d'affaires globaux de toutes les gammes de produits offerts par la Propriétaire.
- La pièce U est une copie d'un sommaire d'expédition qui, atteste M^{me} Park, est représentatif de ceux qui accompagnaient les produits expédiés à des clients canadiens au cours de la période pertinente. Le sommaire affiche le numéro de commande et décrit l'article acheté. Le dessin de Saks Fifth Avenue apparaît dans le coin supérieur gauche de la page avec « saks.com » directement en dessous. Je remarque, cependant, que « SAKS » n'apparaît pas dans la colonne de description. La description inclut plutôt des articles qui semblent être en liaison avec des marques de commerce de tiers, notamment un short BCBGMAXAZRIA et un jean J BRAND.
- La pièce V se compose de copies de factures qui, explique M^{me} Park, sont expédiées de façon électronique au client après que la Propriétaire ait reçu la commande. M^{me} Park atteste que ces factures sont représentatives de factures émises à des clients canadiens au cours de la période pertinente. Le dessin de Saks Fifth Avenue apparaît dans le haut de chaque facture avec « saks.com » directement en dessous. Encore une fois, cependant, aucune des descriptions de produits n'est pour des produits SAKS ou même pour des

produits SAKS FIFTH AVENUE. Toutes les descriptions de produits sont plutôt pour ce qui semble être des marques de commerce de tiers, incluant KIEHL'S, YVES SAINT LAURENT et MARC BY MARC JACOBS.

Emballage

[24] Tout d'abord, comme susmentionné, la pièce B se compose de photographies de tee-shirts et de leurs emballages, qui, décrit M^{me} Park, sont [TRADUCTION] « des exemples représentatifs de la façon dont les produits sous l'étiquette maison SAKS apparaissent et étaient emballés durant la période pertinente ». Également comme susmentionné, cependant, les tee-shirts et leurs emballages arborent le dessin de Saks Fifth Avenue, et M^{me} Park ne fournit aucune pièce montrant d'autres produits ou leurs emballages montrant la Marque ou des variations de celle-ci.

[25] M^{me} Park explique plutôt que toutes les commandes faites auprès de la Propriétaire et expédiées au Canada sont emballées de façon particulière et affirme que la Marque figure bien en vue sur les différentes couches de l'emballage. À cet égard, elle atteste que tout article acheté est enveloppé de papier de soie et scellé avec un autocollant; l'emballage est inséré dans une boîte; et une carte peut être posée sur la boîte, selon l'article. Lorsque cette boîte est prête à être expédiée, elle est insérée dans une autre boîte arborant l'adresse d'expédition au Canada. Comme M^{me} Park indique que *toutes* les commandes pour le Canada sont expédiées de cette façon, cela semblerait inclure les produits énumérés sur les factures et le sommaire d'expédition susmentionnés, qui ont été décrits comme utilisant des marques de tiers comme J BRAND et KIEHL'S.

[26] À l'appui, M^{me} Park joint les pièces suivantes à son affidavit :

- La pièce S se compose de photographies montrant comment les commandes sont emballées pour l'expédition. Cohérentes avec les déclarations de M^{me} Park, les photographies indiquent que les articles achetés sont enveloppés de papier de soie blanc et scellés avec un autocollant présentant le dessin de Saks Fifth Avenue. Les photographies montrent également une gamme de boîtes dans lesquelles sont insérés les articles enveloppés. Toutes ces boîtes arborent le dessin de Saks Fifth Avenue à

l'extérieur et à l'intérieur du couvercle. Dans la plupart des cas, « saks.com » apparaît également directement en dessous du dessin. Dans d'autres cas, la marque figurative OFF 5TH apparaît également sur la boîte avec « saksoff5th.com » directement en dessous.

Une enveloppe noire arborant le dessin de Saks Fifth Avenue et « saks.com » et indiquant que [TRADUCTION] « Les renseignements concernant votre commande sont inclus... Merci d'avoir magasiné à saks.com » est également montrée comme étant insérée dans la boîte avec l'article acheté.

La pièce S comprend également une photographie montrant plusieurs cartes qui, atteste M^{me} Park, sont insérées dans les boîtes selon l'article. Je remarque que toutes ces cartes arborent le dessin de Saks Fifth Avenue, avec ou sans « saks.com » en dessous.

- La pièce T se compose d'une photographie d'une boîte d'expédition contenant une commande emballée expédiée [TRADUCTION] « Du fournisseur : Saks Fifth Avenue » par DHL Express à une adresse de Toronto au Canada. M^{me} Park atteste que ceci est représentatif des colis d'expédition envoyés au Canada au cours de la période pertinente.

Programme de récompenses

[27] M^{me} Park explique que la Propriétaire exploite un programme de primes et de cartes de crédit appelé Saks First, qui est disponible pour les clients canadiens depuis son lancement en 1997. Elle explique que par l'entremise de ce programme, les membres reçoivent des points pour tout achat fait dans les magasins de détail de la Propriétaire, incluant sur le Site Web.

[28] À l'appui, M^{me} Park joint les pièces suivantes à son affidavit :

- La pièce AA est une copie d'une carte de récompenses Saks First, arborant le logo de Saks First, comme reproduit ci-haut au paragraphe 10.
- La pièce BB se compose d'imprimés du Site Web décrivant le programme de récompenses Saks First.

- La pièce CC se compose d'une liste partiellement expurgée de membres du programme de récompenses Saks First avec des adresses au Canada. M^{me} Park atteste qu'il y a 14 000 membres avec des adresses au Canada.

Publicité

[29] M^{me} Park explique que la Propriétaire annonce spécifiquement ses produits et services en liaison avec la Marque aux consommateurs canadiens par des publicités en ligne et par des promotions et des soldes spéciales. Elle explique également que la Propriétaire a été citée dans la presse canadienne, incluant la mention de [TRADUCTION] « point de vente de vêtements de marque... convoitée » par le *Toronto Star*. Des exemples de tels articles sont fournis en pièce X de son affidavit. De plus, la pièce Y se compose d'imprimés de plusieurs sites Web canadiens de tiers montrant des publicités payées arborant le dessin de Saks Fifth Avenue. De plus, la pièce Z se compose de publicités par courriel arborant le dessin de Saks Fifth Avenue qui, atteste M^{me} Park, ont été envoyées à des clients canadiens pour promouvoir des soldes en fonction des différents congés fériés canadiens.

Médias sociaux

[30] Finalement, M^{me} Park atteste que, en plus du Site Web et de l'appli SAKS, la Propriétaire exploite un blogue, « SAKS POV », et possède de nombreux comptes Twitter, incluant « @SAKS », qui étaient tous accessibles aux Canadiens au cours de la période pertinente.

[31] Jointes en pièce DD de l'affidavit de M^{me} Park se trouvent des captures d'écran du blogue SAKS montrant des récits liés au [TRADUCTION] « monde de la mode et de la beauté » affichés au cours de la période pertinente. Dans le même ordre d'idées, les pièces EE et DD se composent d'imprimés des flux de deux des comptes Twitter de la Propriétaire, montrant de l'activité sur les comptes au cours de la période pertinente.

Examen – Questions préliminaires

[32] D'entrée de jeu, deux questions préliminaires sont soulevées par la Partie requérante dans ses observations écrites. La Partie requérante fait valoir qu'il y a des ambiguïtés et des lacunes

dans la preuve qui soulèvent des doutes à savoir (i) si l'emploi de la Marque par la société mère de la Propriétaire et sa licenciée, Saks Incorporated, s'applique au profit de la Propriétaire, et (ii) si l'emploi de la Marque a été employé comme une marque de commerce plutôt que comme un nom commercial.

Emploi licencié de la Marque

[33] En ce qui concerne la question d'emploi licencié, la Partie requérante soutient que tout emploi de la Marque par la société mère de la Propriétaire, Saks Incorporated, ne s'applique pas au profit de la Propriétaire puisqu'il n'y a aucune preuve, autre qu'une simple affirmation, que Saks Incorporated est une licenciée de la Propriétaire. Particulièrement, la Partie requérante fait valoir que l'affidavit de M^{me} Park n'explique pas ou ne fournit pas de détails sur la façon dont la Propriétaire exerce un contrôle direct ou indirect, pas plus qu'elle ne produit de copies d'accords de licence entre Saks Incorporated et la Propriétaire. À cet égard, la Partie requérante fait valoir que l'emploi par une société affiliée [TRADUCTION] « vaguement définie » de la Propriétaire ne constitue pas un emploi de la Marque par la Propriétaire.

[34] Cependant, il est bien établi que la production d'une copie d'un accord de licence n'est pas exigée dans une procédure prévue à l'article 45 à condition que la preuve démontre que le propriétaire de la marque de commerce a le contrôle requis des caractéristiques et de la qualité des produits et services offerts en liaison avec la marque de commerce. Il a également été établi qu'une déclaration explicite, faite sous serment, est un moyen, pour un propriétaire, de démontrer qu'il exerce le contrôle requis [voir *Empressa Cubana Del Tabaco c Shapiro Cohen*, 2011 CF 102, 91 CPR (4th) 248, conf. 2011 CAF 340, 2011 CarswellNat 5405]. Le contrôle des caractéristiques et de la qualité des produits et services peut également être inféré lorsqu'il y a un recoupement du contrôle de l'entreprise ou de la propriété entre le concédant de licence et le licencié [voir *Lindy c Canada (Registraire des marques de commerce)*, 1999 CarswellNat 652 au para 9 (CAF); *88766 Canada Inc c Black Pearl Coffee*, 2014 COMC 276 au para 26, 2014 CarswellNat 5512].

[35] En l'espèce, M^{me} Park fournit une déclaration faite sous serment du fait que tout le matériel et les activités décrits dans son affidavit se rapportent à l'emploi de la Marque par la Propriétaire, par elle-même ou par l'entremise de Saks Incorporated, sous licence de la

Propriétaire. Elle affirme également que la Propriétaire a, en tout temps, contrôlé directement ou indirectement les caractéristiques ou la qualité des produits et services offerts en liaison avec la Marque.

[36] Par conséquent, je suis convaincu que toutes les exigences de l'article 50(1) de la Loi ont été respectées, et que tout emploi par Saks Incorporated s'applique au profit de la Propriétaire.

Emploi du nom commercial contre emploi de la marque de commerce

[37] La Partie requérante fait valoir – particulièrement en ce qui concerne le sommaire d'expédition en pièce U et les factures en pièce V – que la présence du dessin de Saks Fifth Avenue n'est pas un emploi de marque de commerce, mais plutôt un emploi de nom commercial. Elle soutient que la présence du dessin accompagné de « saks.com » n'est qu'un simple emploi du nom commercial Saks Fifth Avenue pour des services et une indication que les articles ont été achetés sur *www.saks.com*.

[38] La question de savoir si un nom est employé comme marque de commerce ou comme nom commercial est une question de fait. La présomption voulant qu'une dénomination sociale soit un nom commercial, et non une marque de commerce, peut être réfutée, et l'emploi d'un nom commercial n'exclut pas un emploi concomitant d'une marque de commerce. La question est de savoir si la Marque est employée d'une façon telle qu'elle peut être perçue comme une marque de commerce et non simplement comme une dénomination sociale ou un identifiant d'entreprise. Un facteur pertinent est de savoir si la marque de commerce se démarque de la dénomination sociale ou du nom commercial et des autres renseignements identifiant l'entreprise d'une manière telle que le public percevrait cet emploi comme l'emploi d'une marque de commerce et non simplement comme l'identification d'une entité juridique [voir *Road Runner Trailer Manufacturing Ltd c Road Runner Trailer Co* (1984), 1 CPR (3d) 443 (CF 1^{re} inst); et, à titre d'*Road Runner Trailer Manufacturing Ltd c Road Runner Trailer Co* (1984), 1 CPR (3d) 443 (CF 1^{re} inst); et, à titre d'exemple, *Bereskin & Parr c Kleen-Flo Tumbler Industries Limited*, 2010 COMC) 121, CarswellNat 3505, *Stikeman Elliot LLP c Haydock*, 2008, CarswellNat 1168 (COMC); et *Bereskin & Parr c Red Carpet Food Systems Inc* (2007), 64 CPR (4th) 234 (COMC)].

[39] En l'espèce, je suis d'accord avec la Propriétaire que sur les deux factures et sur le sommaire d'expédition, le dessin de Saks Fifth Avenue et « saks.com » se démarque de toute adresse ou autres indices d'entreprise. Les deux semblent également se démarquer du texte environnant et être de différentes polices de caractères. De plus, comme le fait valoir la Propriétaire, la dénomination sociale est Saks & Company et non « Saks Fifth Avenue ».

[40] Par conséquent, j'estime que la présence du dessin de Saks Fifth Avenue et de « saks.com » en haut des factures et du sommaire d'expédition constitue un emploi de marques de commerce en l'espèce.

Examen – Services

[41] Premièrement, je remarque que la Partie requérante a fait valoir que l'emploi du dessin de Saks Fifth Avenue, qui est présent dans toute la preuve, n'était pas un emploi de la Marque comme enregistrée. Cependant, je traiterai davantage de cette question de variation en particulier dans le cadre de l'examen en ce qui concerne les produits.

[42] En ce qui concerne les services, cette question est sans portée pratique et j'estime qu'il existe des cas où la Marque ou des variations acceptables sont présentes en liaison avec des [TRADUCTION] « services de grand magasin de détail ». Par exemple :

- Comme susmentionné, « saks.com » apparaît au haut du sommaire d'expédition en pièce U et des factures envoyées aux clients en pièce V. En appliquant les principes énoncés dans *Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull, SA* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF) et *Promafil Canada Ltée c Munsingwear* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF), j'estime que l'ajout de « .com » n'est qu'une variation mineure par rapport à la Marque telle qu'elle est enregistrée. À mon avis, la caractéristique dominante de la Marque est conservée, comme l'ajout est de nature descriptive et sert à former l'adresse du site Web.
- Dans le même ordre d'idées, la Marque apparaît dans le cadre de « saks.com », qui est présent sur les emballages d'après-vente présentés en pièce S.

- Sur le Site Web, « SAKS Bag » [Sac SAK] figure bien en vue dans le coin supérieur droit de chaque page. Comme l’atteste M^{me} Park, le « SAKS Bag » [Sac SAKS] est une partie essentielle du processus d’achat en ligne.
- La Marque est présente dans le logo de Saks First (reproduit ci-haut au paragraphe 10), qui apparaît sur la carte de membre fournie en pièce AA, de même que sur le menu en bas de plusieurs pages Web présentées.

[43] De plus, en ce qui concerne l’appli SAKS, bien que l’icône elle-même de l’appli soit le dessin de Saks Fifth Avenue, SAKS apparaît séparément, juste en dessous de l’icône (suivant la pièce M). Sur le menu du bas de l’appli, « SAKS Style » [Style SAKS] est clairement présenté et, lorsque sélectionné, dirige l’utilisateur vers le blogue « SAKS POV » à l’écran de l’appareil mobile (suivant la pièce O). « SAKS Bag » [Sac SAKS] est également clairement présenté et, lorsque sélectionné, dirige l’utilisateur vers un sommaire des articles à acheter (suivant la pièce N).

[44] En ce qui concerne la question à savoir si une telle présentation était en liaison avec les services visés par l’enregistrement, il a été établi dans des cas semblables que, en l’absence de magasin traditionnel au Canada, la présentation d’une marque de commerce sur un site Web de vente au détail peut constituer un emploi au sens des articles 4 et 45 de la Loi [voir *Saks & Co c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1989), 24 CPR (3d) 49 (CF 1^{re} inst) et *Law Office of Philip B Kerr c Face Stockholm Ltd* (2001), 16 CPR (4th) 105 (COMC)]. Offrir des services de magasin de vente au détail en ligne sur un site Web où le propriétaire de la marque de commerce livre des produits au Canada équivaut à offrir des services de magasin de vente au détail au Canada [voir *Grafton-Fraser Inc c Harvey Nichols and Co* (2010), 89 CPR (4th) 394 (COMC) au para 11; voir également *Face Stockholm*, précitée]. En ce qui concerne l’appli SAKS, j’estime que le même raisonnement s’applique alors que, en l’absence d’un magasin traditionnel, il est évident que le but de l’appli pour appareil mobile est d’offrir des [TRADUCTION] « services de grand magasin de détail ».

[45] En l’espèce, les imprimés du Site Web et les captures d’écran de l’appli SAKS comprennent plusieurs indices qui démontrent que les services étaient accessibles aux clients au Canada, comme la présentation des prix en dollars canadiens (suivant les pièces I, J, N et P), la

présentation de la politique d'expédition internationale avec le Canada comme option de pays (suivant les pièces H, I, J, K et O), et une politique de service à la clientèle visant les utilisateurs du Canada (suivant la pièce Q). Ces indices sont plus que suffisants pour appuyer le maintien d'un enregistrement en liaison avec des services de grand magasin de détail [voir *MJB Marketing Inc c Provide Gifts Inc*, 2013 COMC 46, 113 CPR (4th) 440].

[46] Quoiqu'il en soit, il est évident selon les rapports de ventes fournis que la Propriétaire a expédié des produits achetés par l'entremise du Site Web et de l'appli SAKS au Canada au cours de la période pertinente.

[47] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les services visés par l'enregistrement au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

Examen – Produits

[48] En ce qui concerne l'emploi de la Marque en liaison avec les produits, cependant, la preuve produite par la Propriétaire est problématique à plusieurs égards.

[49] Premièrement, la Propriétaire revendique la vente et le transfert de tous les produits visés par l'enregistrement, mais la preuve ne démontre pas le transfert de *chacun* des produits visés par l'enregistrement au cours de la période pertinente ou à tout autre moment. Deuxièmement, les emballages d'après-vente de la Propriétaire ne représentent pas un emploi de la marque de commerce en liaison avec les produits contenus dans les emballages. Malheureusement, la majorité de la preuve de la Propriétaire est un amalgame et elle présume que tout emploi en liaison avec les services constitue également un emploi en liaison avec les produits. Puisque ce n'est pas le cas, la question définitive est de savoir si l'emploi de la marque SAKS FIFTH AVENUE constitue un emploi de la Marque telle qu'elle est enregistrée.

Transfert de chacun de produits visés par l'enregistrement

[50] Je tiens d'abord à faire remarquer que l'état déclaratif des produits de l'enregistrement en cause inclut plusieurs produits de catégories diverses et qu'il est bien établi que l'emploi doit être démontré en liaison avec tous les produits visés par l'enregistrement [voir *John Labatt Ltd c*

Rainier Brewing Co et al (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)]. Cela ne signifie pas qu'un propriétaire inscrit est obligé de fournir des factures pour chacun des produits visés par l'enregistrement [voir *Lewis Thomson & Son Ltd c Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 CPR (3d) 483 (CF 1^{re} inst)]. Cependant, en l'absence de factures, la Propriétaire aurait dû être prête à produire une preuve à l'égard du volume de ventes, de la valeur monétaire des ventes ou de renseignements équivalents factuels pour permettre au registraire de conclure que le transfert dans la pratique normale du commerce a eu lieu au Canada en ce qui concerne *chacun* des produits visés par l'enregistrement [voir *1471706 Ontario Inc c Momo Design srl*, 2014 COMC 79, 2014 CarswellNat 2439; *Gowling Lafleur Henderson LLP c Wertex Hosiery Incorporated*, 2014 COMC 193, 2014 CarswellNat 4624].

[51] Bien que M^{me} Park fournisse un chiffre d'affaires global des ventes de la Propriétaire, elle ne produit pas de ventilation des ventes pour tous les produits spécifiques visés par l'enregistrement. Néanmoins, j'estime qu'il y a preuve de transfert au Canada en ce qui concerne certains des produits visés par l'enregistrement, quoique ce soit en liaison avec la marque SAKS FIFTH AVENUE. En fonction des documents d'expéditions (en pièce F) et des documents de ventes (en pièces C et G), je suis en mesure d'identifier les produits suivants visés par l'enregistrement vendus en liaison avec la marque SAKS FIFTH AVENUE : [TRADUCTION] (1) sacs à main, portefeuilles, étuis à cartes; (2) bijoux; (5) vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément manteaux, vestes, costumes, pantalons, shorts, jupes, chemises, chemisiers, chandails, foulards, cache-nez, chapeaux, gants, gilets, chaussettes, sous-vêtements, vêtements de nuit, peignoirs, cravates et ceintures; et (6) cosmétiques, nommément trousse de maquillage constituées principalement de maquillage.

[52] De ces produits, le seul qui ait été présenté avec la marque SAKS FIFTH AVENUE sur le produit lui-même ou sur son emballage est un [TRADUCTION] « tee-shirt » produit en pièce B. Cependant, les produits susmentionnés apparaissent tous dans le catalogue en ligne en pièce D et y sont identifiés comme des produits SAKS FIFTH AVENUE.

[53] De plus, je remarque que pour certains des autres produits visés par l'enregistrement, il y a preuve de transfert, quoique ce ne soit pas clairement en liaison avec SAKS FIFTH AVENUE. Par exemple, les factures en pièce V incluent les produits suivants : [TRADUCTION]

« KIEHL'S SINCE 1851/lotion nettoyante pour le bain à la lavande », « KIEHL'S SINCE 1851/lotion pour les mains et le corps de luxe », « KIEHL'S SINCE 1851/crème hydratante pour le corps », « KIEHL'S SINCE 1851/exfoliant doux pour le corps », « MONTBLANC/stylo à bille roulante - signature classique » et « TORY BURCH/grande trousse de maquillage moulée ». En fonction des descriptions, ces produits semblent être des produits KIEHL'S, MONTBLANC et TORY BURCH, et non pas des produits SAKS FIFTH AVENUE.

[54] De plus, les documents de vente de l'entreprise en pièce F et G incluent les produits suivants : [TRADUCTION]

« Valises », « Sacs à main », « Robe pour femmes », « Livres », « Parfum/fragrance Bond », « Cosmétiques – maquillage pour les yeux », « Shampoings et revitalisants », « Articles de papeterie/Albums », « Bonneterie », « Ombres à paupières », « Maquillage pour les yeux Shiseido », « Autre maquillage pour les yeux », « Autre rouge à lèvres », « Eau de Cologne » et « Savon Pre de Provence ». Encore une fois, cependant, il n'est pas évident si le transfert de ces produits a été fait en liaison avec SAKS FIFTH AVENUE.

[55] Ainsi, en ce qui concerne les produits suivants, j'accepte que le transfert ait été démontré, mais pas nécessairement en liaison avec la marque SAKS FIFTH AVENUE ou des variations de cette dernière : [TRADUCTION]

(1) valises, porte-monnaie; (3) stylos, ensembles de stylos et de crayons de bureau, albums photos; (4) livres; livres de casse-tête; (5) robes, bonneterie; (6) ombres à paupières, rouge à lèvres, crayons à sourcils; lotions pour la peau, parfums, eaux de Cologne, trousse de maquillage constituées de maquillage, eau de toilette, eau de Cologne, eau de parfum, lotion parfumée pour le corps, gel de bain parfumé, rouge à lèvres, savon parfumé pour la peau, lotions hydratantes pour la peau, crèmes hydratantes pour le corps, crèmes pour les mains; et (7) articles de toilette, nommément savons de toilette, savons de bain et shampoings.

[56] En ce qui concerne le reste des produits, M^{me} Park n'en atteste pas spécifiquement la vente, pas plus qu'elle ne fournit de factures ou d'autres preuves montrant que de tels produits ont en fait été vendus à des Canadiens par l'entremise du Site Web ou autrement au cours de la période pertinente. Par exemple, il n'y a dans la preuve aucune référence à [TRADUCTION] « cartes de souhaits », « cartes » ou « sous-mains ».

[57] Afin de répondre à la définition d'« emploi » en vertu de l'article 4(1) de la Loi, il est bien établi que les produits doivent dans les faits être transférés dans la pratique normale du commerce au cours de la période pertinente; le simple fait d'*offrir* les produits en vente n'est pas suffisant [voir *The Molson Companies Ltd c Halter* (1976), 28 CPR (2d) 158 (CF 1^{re} inst); *Gowling, Strathy & Henderson c Royal Bank of Canada* (1995), 63 CPR (3d) 322 (CF 1^{re} inst)].

[58] Quoiqu'il n'y ait pas d'exigence de preuve documentaire ou directe à fournir en ce qui concerne chacun des produits visés par l'enregistrement [voir *Saks & Co*, précitée], 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 visés par l'enregistrement au cours de la période pertinente.

[59] En l'absence de tels renseignements, je ne peux accepter les factures, les documents d'expédition ou les documents de compagnie produits comme preuve du transfert en ce qui concerne l'un ou l'autre des autres produits visés par l'enregistrement. Particulièrement, il n'y a aucune preuve claire de transfert en ce qui concerne les produits suivants visés par l'enregistrement : [TRADUCTION]

(1) porte-billets, livres de poche, étuis porte-clés, serviettes; (3) articles de papeterie pour la correspondance personnelle, nommément papier à lettres, cartes de correspondance et enveloppes, crayons et crayons à dessiner, serviettes de table en papier et mouchoirs, papiers-mouchoirs, papier hygiénique, calendriers de bureau, blocs de calendriers, buvards, sous-main et blocs, ouvre-lettres, coupe-papier pour le bureau, carnets d'adresses, couvertures de répertoires téléphoniques, blocs-notes et façades de téléphones, cartons de table, étiquettes pour bagages et agendas; (4) imprimés, nommément faire-part en photogravure, cartes d'invitation, faire-part et cartes de visite; cartes de souhaits; cartes de Noël et cachets de Noël; étiquettes d'adresse de l'expéditeur imprimées; images; calendriers décoratifs avec des images; et cartes; (5) survêtements, casquettes; et (6) fard à joues et vernis à ongles.

[60] De tels produits n'apparaissent pas dans le catalogue en ligne, pas plus qu'on y fait clairement référence dans l'un ou l'autre des documents de ventes ou des factures démontrant le transfert au Canada au cours de la période pertinente.

[61] Quoi qu'il en soit, comme discuté en dessous, cette question est sans portée pratique puisque je n'estime pas que l'emploi de SAKS FIFTH AVENUE constitue un emploi de la Marque telle qu'elle est enregistrée.

Liaison entre la Marque et les Produits

[62] Avant la question de variation, je traiterai d'abord de l'affirmation de la Propriétaire voulant que la présentation de la Marque [TRADUCTION] « à toutes les étapes de la transaction entre [la Propriétaire] et un client canadien » – incluant sur le matériel d'emballage qui accompagne les produits – fournit l'avis de liaison nécessaire entre la Marque et les produits. À cet égard, je souligne ma conclusion précédente que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec ses services de grand magasin de détail. De plus, je remarque que l'emballage produit en pièce S présente « saks.com » et « saksofffifth.com » en plus du dessin de Saks Fifth Avenue.

[63] Selon l'article 4(1) de la Loi, cependant, une marque de commerce peut être liée aux *produits* si elle est [TRADUCTION] « apposée sur les produits mêmes ou sur les colis dans lesquels ces produits sont distribués » ou si elle est, « de toute autre manière, liées aux produits à tel point qu'avis de liaison [était] alors donné à la personne à qui la propriété ou possession [était] transférée ».

Sur les produits mêmes

[64] Afin que la présentation d'une marque de commerce soit considérée [TRADUCTION] « apposée sur les produits mêmes », une marque de commerce doit de façon générale être apposée sur les produits de façon permanente, habituellement par le fabricant des produits [voir également *Moffat & Co c Big Erics Inc*, 2015 COMC 52, 2015 CarswellNat 2807 au para 29]. Un exemple pertinent serait une marque de commerce apposée sur un tee-shirt par une étiquette cousue. En l'espèce, la seule preuve qui montre une marque de commerce [TRADUCTION] « apposée sur les produits mêmes » est l'étiquette du dessin de Saks Fifth Avenue sur le tee-shirt produit en pièce B. Néanmoins, M^{me} Park a attesté que les photographies en pièce B étaient [TRADUCTION] « des exemples représentatifs de la façon dont les [produits]... apparaissaient et étaient emballés au cours de la période pertinente ».

[65] Premièrement, même si j'accepte que le tee-shirt *puisse* être représentatif d'autres vêtements, je n'estime pas qu'il soit une preuve représentative en ce qui concerne les autres catégories de produits. Il n'est pas évident comment une photographie montrant une marque de commerce apposée sur un tee-shirt par une étiquette cousue constitue une preuve représentative de [TRADUCTION] « cartes », par exemple. Si la même marque de commerce est présentée directement sur de tels produits, la Propriétaire aurait dû produire d'autres photographies montrant la façon dont elle est apposée; il est peu probable que toute carte ait une étiquette cousue comme les tee-shirts. Dans le même ordre d'idée, les cartes de la Propriétaire n'étaient probablement pas vendues dans le même emballage que les tee-shirts produits, s'il y avait un emballage.

[66] Quoiqu'il en soit, la Propriétaire s'appuie implicitement sur la présence de SAKS sous différentes formes sur les emballages d'après-vente pour fournir l'avis de liaison requis en vertu de l'article 4(1) de la Loi.

Sur les colis dans lesquels ces produits sont distribués

[67] Comme susmentionné, au moment de l'achat et du transfert, les produits étaient enveloppés de papier de soie et scellés par un autocollant arborant le dessin de Saks Fifth Avenue. Les produits emballés étaient ensuite insérés dans une boîte qui arborait également le dessin avec « saks.com » et, parfois, le dessin de OFF FIFTH avec « saksofffifth.com ». D'autres matériels, incluant des cartes arborant le dessin de Saks Fifth Avenue, étaient parfois insérés dans la boîte. La question est de savoir si la présentation par la Propriétaire de ses marques de commerce sur de tels emballages d'après-vente peut être considérée comme une présentation sur les [TRADUCTION] « colis » dans le but de fournir l'avis de liaison en vertu de l'article 4(1) de la Loi.

[68] Dans *Manhattan Industries Inc c Princeton Manufacturing Ltd* (1971), 4 CPR (2d) 6 (CF 1^{re} inst.), la Cour fédérale a déclaré ceci :

[TRADUCTION]

... l'article 4 envisage la pratique normale du commerce comme un cycle commençant avec le fabricant, se terminant avec le consommateur, en ayant comme intermédiaire un grossiste et (ou) un détaillant. Lorsque la partie requérante a vendu au détaillant et que le

détaillant a vendu au public, le public en est venu à associer la marque de la requérante avec la ... ceinture, l'article 4 considère que l'emploi entre le détaillant et le public profite au fabricant et constitue un emploi au Canada. En d'autres mots, si une partie quelconque de la chaîne se trouve au Canada, cela constitue un « emploi » au Canada au sens de l'article 4.

[69] Ainsi, la question de savoir si une marque de commerce en particulier est apposée conformément à l'article 4(1) de la Loi doit être considérée en partie en gardant à l'esprit cette notion de « chaîne » de distribution.

[70] À mon avis, et conséquemment à la jurisprudence discutée ci-dessous, l'article 4(1) de la Loi concerne les colis du fabricant et pas nécessairement les emballages employés par le détaillant pour remettre le produit au client. L'interprétation et l'application de l'article 4(1) à l'égard des « colis » dépend des circonstances particulières et de la pratique normale du commerce dans chaque cas. Cependant, en général, l'article 4(1) concerne l'emballage dans lequel les produits sont distribués tout au long de la chaîne et pas seulement à l'étape de la vente au détail.

[71] Même si M^{me} Park affirme que la Marque est [TRADUCTION] « est présente sur tous les produits sous l'étiquette maison SAKS », à l'exception du tee-shirt en pièce B, la preuve de M^{me} Park ne montre aucune marque de commerce apposée directement sur les produits ou leurs emballages. Elle atteste seulement que les produits sont enveloppés de papier de soie, scellés d'un autocollant et insérés dans une boîte au cours de la transaction de vente; elle ne fournit aucun détail quant à la pratique normale du commerce en liaison avec la fabrication des produits et leurs emballages, s'il en est.

[72] Par conséquent, je n'estime pas que la présentation des diverses marques de commerce de la Propriétaire sur les emballages d'après-vente et autres représente la Marque ou le dessin de Saks Fifth Avenue [TRADUCTION] « apposé... sur les colis dans lesquels ces produits sont distribués » au sens de l'article 4(1) de la Loi.

[73] La Propriétaire doit donc s'appuyer sur la position que la présentation démontrée de la Marque représente un emploi de la Marque [TRADUCTION] « de toute autre manière » au sens de l'article 4(1) de la Loi. Par conséquent, la question est de savoir si la présentation de la marque

de commerce est suffisante pour [TRADUCTION] « qu'avis de liaison soit alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée ».

De toute autre manière

[74] En ce qui concerne le papier de soie, les autocollants et les boîtes, même si j'ai déjà indiqué qu'ils ne constituaient pas des [TRADUCTION] « colis » au sens de l'article 4(1), je dois néanmoins déterminer si la présentation du dessin de Saks Fifth Avenue Design, de « saks.com » ou de « saksoffifth.com » sur ces articles établit une liaison entre la Marque et les produits [TRADUCTION] « de toute autre manière ».

[75] Cependant, le registraire a déjà établi que la présentation de la marque de commerce d'un détaillant sur les sacs et les boîtes ne constitue pas un emploi en liaison avec les produits vendus, même si les produits sont remis aux clients dans ces sacs et ces boîtes au moment de l'achat et du transfert [voir *Gowling, Strathy & Henderson c Karan Holdings Inc* (2001), 14 CPR (4th) 124 (COMC); et *Borden & Elliot c Raphaël Inc* (2001), 16 CPR (4th) 96 (COMC)]. Ainsi, même si j'estimais que la présentation des marques de la Propriétaire comme une présentation de la Marque telle qu'elle est enregistrée, une telle présentation sur le papier de soie, les autocollants et les boîtes [TRADUCTION] « s'apparente davantage à l'emploi de la marque de commerce en liaison avec un service, nommément pour distinguer le magasin du déposant des magasins d'autrui » [suivant *Karan Holdings*, précitée, au para 8].

[76] Par conséquent, j'estime que la présentation en preuve des marques de la Propriétaire sur le papier de soie, les autocollants et les boîtes ne donne pas l'avis de liaison requis en liaison avec quelque produit que ce soit en vertu de l'article 4(1) de la Loi.

[77] Dans le même ordre d'idée, en ce qui concerne la présentation du dessin de Saks Fifth Avenue sur d'autres matériels publicitaires, nommément des cartes insérées dans les boîtes d'après-vente, le registraire a déjà établi que le matériel promotionnel inséré dans des sacs avec les achats peut constituer une preuve d'emploi en liaison avec les services de vente au détail, mais pas en liaison avec les produits mêmes [voir *Riches, McKenzie & Herbert c Calderone Shoe Co*, 1997 CarswellNat 3267 (COMC); *Clark, Wilson c Myriad Innovative Designs Inc*,

2001 CarswellNat 4074 (COMC)]. Par conséquent, j'estime que les cartes ne donnent pas l'avis de liaison requis en vertu de l'article 4(1) de la Loi.

Factures

[78] En ce qui concerne les factures en pièce V, la Propriétaire fait valoir qu'il y a emploi de la Marque puisque la Marque apparaît en haut des factures dans le dessin de Saks Fifth Avenue et « saks.com », de même que dans le corps des factures.

[79] La Partie requérante, cependant, fait valoir qu'une telle présentation de la marque de commerce au haut d'une facture n'est de façon générale pas acceptée comme un emploi de cette marque de commerce en liaison avec les produits vendus, particulièrement lorsque les produits sont marqués d'une marque de commerce de tiers [citant *Sterling & Affiliates c ACB Dejac SA* (1994), 58 CPR (3d) 540 (COMC) et *Myriad Innovative Designs*, précitée].

[80] En effet, la Cour d'appel fédérale a établi que la présentation d'une marque de commerce au haut d'une facture *peut*, dans certaines circonstances, constituer un emploi de cette marque en liaison avec les produits énumérés sur les factures [voir *Hortilux Schreder BV c Iwasaki Electric Co*, 2012 FCA 321, CarswellNat 4836]. Cependant, la principale considération demeure [TRADUCTION] « celle de savoir si la marque de commerce est employée comme marque de commerce pour décrire les produits indiqués sur la facture, donnant ainsi à la personne à qui sont transférés les produits un avis suffisant de cet emploi » [suivant *Tint King of California Inc c Canada (Registraire des marques de commerce)*, 2006 CF 1440 au para 32, 56 CPR (4th) 223]. À cet égard, un facteur important à considérer est celui de savoir si d'autres marques de commerce apparaissent sur les factures, dans le corps de la facture ou autrement [suivant *Hortilux*, précitée, au para 12].

[81] En l'espèce, je remarque que les marques de commerce de tiers apparaissent sur toutes les factures produites en pièce V. Par exemple, les descriptions d'articles incluent des produits comme une pochette REBECCA MINKOFF, divers produits pour le bain KIEHL'S, une montre MICHAEL KORS et une veste HUGO BOSS. En fait, ni SAKS ni SAKS FIFTH AVENUE n'apparaissent dans les descriptions d'articles de l'une ou l'autre des factures en pièce V.

[82] Par conséquent, je n'estime pas que les marques de commerce présentées au haut des factures en l'espèce constituent une présentation de telles marques en liaison avec l'un ou l'autre des produits énumérés sur les factures.

[83] Compte tenu de ce qui précède, je n'estime pas que la présence de SAKS FIFTH AVENUE, « saks.com » ou « saksofffifth.com » au haut des factures, dans les publicités ou sur les emballages d'expédition d'après-vente constitue un emploi de telles marques en liaison avec l'un ou l'autre des produits.

Marque non employée telle qu'elle est enregistrée

[84] Comme susmentionné, il est évident que la majorité de la preuve de la Propriétaire amalgame la présentation de la Marque et ses variations en liaison avec les services avec la présentation en liaison avec les produits. Au mieux, il existe une certaine preuve démontrant l'emploi de SAKS FIFTH AVENUE et du dessin de Saks Fifth Avenue en liaison avec des tee-shirts et les autres produits énumérés au paragraphe 50 ci-haut. Cependant, la question définitive en l'espèce est de savoir si l'emploi de la marque SAKS FIFTH AVENUE et, en particulier, du dessin de Saks Fifth Avenue, constitue un emploi de la Marque telle qu'elle est enregistrée.

[85] Le test de variation, comme exprimé par la Cour d'appel fédérale dans *Honeywell Bull*, précitée, est libellé comme suit :

[TRADUCTION]

Le test pratique qu'il convient d'appliquer pour résoudre un cas de cette nature consiste à comparer la marque de commerce qui est enregistrée avec la marque de commerce qui est employée et à déterminer si les différences entre ces deux versions de la marque sont à ce point minimales qu'un consommateur non averti conclurait, selon toute probabilité, qu'elles identifient toutes deux, malgré leurs différences, des produits ayant la même origine. [à 525].

[86] Comme la Cour d'appel l'a fait observer, [TRADUCTION] « Il faut répondre non à cette question sauf si la marque a été employée d'une façon telle qu'elle a conservé son identité et est demeurée reconnaissable malgré les différences existant entre la forme sous laquelle elle a été enregistrée et celle sous laquelle elle a été employée. » [à 525]

[87] Pour trancher cette question, il faut se demander si les « caractéristiques dominantes » de la marque de commerce ont été préservées [suivant *Munsingwear*, précitée, au para 38]. La détermination des éléments constituant les caractéristiques dominantes et la question de savoir si la variation est suffisamment mineure pour que l'on puisse conclure à l'emploi de la marque de commerce telle qu'elle est enregistrée sont des questions de fait qui doivent être tranchées en fonction des circonstances propres à chaque cas.

[88] La Partie requérante fait valoir que dans tous les exemples de présentation produits par la Propriétaire, la marque est SAKS FIFTH AVENUE et non SAKS. Elle cite deux causes et fait valoir que la marque de commerce comme employée souffre des mêmes lacunes. Premièrement, dans *Honeywell Bull*, précitée, l'emploi de la marque de commerce BULL ne pouvait être établi parce que la propriétaire l'employait toujours avec d'autres éléments. Deuxièmement, dans *Burroughs Wellcom Inc c Kirby, Shapiro, Eades & Cohen* (1983), 73 CPR (2d) 13 (CF 1^{re} inst), l'emploi de la marque de commerce SPORIN ne pouvait pas être établi puisque le propriétaire, dans ce cas, employait toujours la marque avec un préfixe (par ex. : AEROSPORIN et POLYSPORIN). Ainsi, la Partie requérante fait valoir qu'aucune des preuves produites ne démontre l'emploi de la Marque telle qu'elle est enregistrée.

[89] La Partie requérante fait également valoir que la façon dont le terme SAKS est employé en combinaison avec d'autres éléments crée une impression commerciale très différente de celle de la Marque telle qu'elle est enregistrée. Elle soutient que lorsque quelqu'un entend ou voit l'expression SAKS FIFTH AVENUE, l'attention est immédiatement portée vers les mots FIFTH AVENUE, tissant un lien dans l'esprit du public avec la célèbre Fifth Avenue [Cinquième Avenue] de New York, bien connue pour ses boutiques prestigieuses. D'un autre côté, elle fait valoir que l'impression immédiate que donne SAKS est celle d'un nom de famille.

[90] En réponse, la Propriétaire fait valoir qu'une marque verbale enregistrée peut être employée sous forme graphique et appuyer tout de même l'enregistrement de la marque verbale [citant *Nightingale Interloc Ltd c Prodesign* (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC)]. La Propriétaire soutient que l'emploi de « Saks » en lettres stylisées, comme il apparaît dans le dessin de Saks Fifth Avenue, constitue un emploi de la Marque telle qu'elle est enregistrée.

[91] La Propriétaire fait également valoir que l'impression commerciale dominante créée dans toute la preuve est celle de SAKS. Elle soutient que l'ajout des mots FIFTH AVENUE ne rend pas la marque de commerce considérablement différente puisque le premier élément, qui figure bien en vue, le moins courant et le plus distinctif dans les deux cas est SAKS. Ainsi, la Propriétaire fait valoir que les consommateurs déduiront probablement que les produits ou services de SAKS FIFTH AVENUE sont de la même origine que ceux de SAKS.

[92] À cet égard, la Propriétaire fait également valoir que FIFTH AVENUE est simplement descriptif. Elle cite plusieurs causes et soutient que le registraire « exclut » régulièrement des mots purement descriptifs apposés à une marque pour trouver des emplois même si des mots supplémentaires sont ajoutés dans la même police de caractères ou le même style [citant *Star Island Entertainment LLC c Provent Holdings Ltd*, 2013 COMC 84, 112 CPR (4th) 321 (COMC) pour MANSION CASINO; *Ogilvy, Renalt c Arbor Restaurants Inc* (1994), 55 CPR (3d) 401 (COMC) pour RITZ REDHOTS; *Riches, McKenzie & Herbert c Pillsbury Co* (1995), 61 CPR (3d) 96 (COMC) pour PEA CAULIFLOWER CARROT CLASSIC].

[93] De plus, la Propriétaire fait valoir qu'il n'y a aucune interdiction légale contre l'emploi de deux marques de commerce ou plus simultanément. Ainsi, elle soutient que l'emploi d'une marque comme une « marque maison » peut respecter les dispositions de l'article 4, incluant lorsque d'autres marques de commerce apparaissent en conjonction avec la marque maison de façon à distinguer des produits en particulier.

[94] Bien que je remarque qu'il soit acceptable que deux marques de commerce soient employées simultanément en liaison avec les mêmes produits [suivant *AW Allen Ltd c Warner-Lambert Canada Inc* (1985), 6 CPR (3d) 270 (CF 1^{re} inst)], il n'existe aucune différenciation entre SAKS et FIFTH AVENUE en l'espèce, et il est évident que les présentations pertinentes sont de la marque SAKS FIFTH AVENUE et du dessin de marque Saks Fifth Avenue uniquement. Comme indiqué dans l'ensemble de la preuve, lorsqu'en liaison avec les produits, SAKS est toujours présenté avec FIFTH AVENUE dans la même taille et la même police de caractères. Ainsi, en l'espèce, si les produits sont vendus en liaison avec une « étiquette maison », cette étiquette est mieux décrite comme [TRADUCTION] l'« étiquette maison SAKS FIFTH AVENUE ».

[95] En effet, en ce qui concerne le dessin de Saks Fifth Avenue, la police de caractères lie visuellement les mots entre eux, avec le « F » de « Fifth » recoupant les deux dernières lettres de « Saks » et le « A » de « Avenue » recouvrant le « F » de « Fifth ». À mon avis, « Saks » est lié aux mots « Fifth » et « Avenue » dans un dessin unitaire continu. Je n'estime donc pas que la présentation du dessin de Saks Fifth Avenue est une présentation de SAKS dans une police de caractères stylisée différente de FIFTH AVENUE.

[96] De plus, même si SAKS est la première portion de SAKS FIFTH AVENUE et du dessin de Saks Fifth Avenue, je n'estime pas que cela constitue l'élément dominant de l'une ou l'autre des marques. Dans les deux cas, et dans l'ensemble de la preuve, FIFTH AVENUE apparaît dans la même taille et la même police de caractères, sans séparation. J'ajouterai également que contrairement aux causes citées par la Propriétaire, FIFTH AVENUE n'est pas descriptif d'un produit en particulier. Par exemple, « FIFTH AVENUE » n'est pas descriptif d'un porte-monnaie, de vêtements ou d'articles de papeterie.

[97] Ainsi, j'estime que l'élément dominant des marques SAKS FIFTH AVENUE est une combinaison particulière de ces trois mots réunis. C'est davantage le cas avec le dessin de Saks Fifth Avenue, avec les fioritures qui se recourent.

[98] À cet égard, une distinction peut être faite, par exemple, entre les marques SAKS FIFTH AVENUE et le logo de Saks First, reproduit ci-haut, employés en liaison avec le programme de récompenses de la Propriétaire. Dans le logo de Saks First, le mot « Saks » apparaît dans un encadré distinct du mot « First ».

[99] Par conséquent, à mon avis, l'élément dominant de la marque de commerce telle qu'elle est enregistrée n'a pas été conservé par l'ajout des mots FIFTH AVENUE dans la façon présentée. Cet ajout modifie substantiellement l'élément dominant de la Marque dans la présentation, le son et les idées suggérées.

[100] Compte tenu de tout ce qui précède, je n'estime pas que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec l'un ou l'autre des produits visés par l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi. De plus, la Propriétaire n'a produit aucune preuve de l'existence de circonstances spéciales justifiant ce défaut d'emploi.

Décision

[101] Par conséquent, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera modifié afin de radier les produits de l'état déclaratif selon les dispositions de l'article 45 de la Loi. L'enregistrement sera maintenu en ce qui concerne uniquement les services visés par l'enregistrement.

Andrew Bene
Agent d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay, trad.

Date de l'audience : 2015-03-09

Comparutions

Sharyn Costin

Pour la Propriétaire inscrite

Mihaela Hutanu

Pour la Partie requérante

Paul Smith

Agents au dossier

Bereskin & Parr LLP

Pour la Propriétaire inscrite

Smiths IP

Pour la Partie requérante