



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

Référence : 2015 COMC 125
Date de la décision : 2015-07-10
TRADUCTION

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

Laverana GmbH & Co. KG

Partie requérante

et

Heather Ruth McDowell

Propriétaire inscrite

LMC767,075 pour HONEY
LMC767,134 pour HONEY et Dessin

Enregistrements

[1] À la demande de Laverana GmbH & Co. KG (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) le 10 juin 2013 à Heather Ruth McDowell (la Propriétaire), la propriétaire inscrite des enregistrements n^{os} LMC767,075 et LMC767,134 pour les marques de commerce HONEY et HONEY et Dessin (les Marques). La marque HONEY et Dessin est reproduite ci-dessous :



[2] Les Marques sont enregistrées pour emploi en liaison avec les produits suivants :

Vêtements, nommément pantalons, jeans, pantalons d'entraînement, pantalons de yoga, vêtements d'exercice, pantalons, chandails, pulls d'entraînement, polos, chemises, jupes, chemisiers, robes, bonneterie, vestes, blazers, manteaux, vestes de ski, vestes en duvet, vestes de fourrure, manteaux de laine, shorts, maillots de bain, vêtements de détente; lingerie; articles chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes, pantoufles; chaussures pour hommes, femmes et enfants en cuir, en suède ou en soie, nommément escarpins, chaussures à talons hauts, chaussures habillées de toutes sortes, espadrilles, chaussures de course, chaussures de basketball, chaussures de golf, chaussures d'entraînement, chaussures de court, chaussures de piste, chaussures de plage, nommément sandales, tongs; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandanas, bandeaux, visières; bijoux; accessoires de mode, nommément foulards, châles, sacs à main, gants, montres; accessoires pour cheveux, nommément peignes, brosses, bandeaux pour cheveux en tissu ou en plastique, barrettes, chouchous, attaches de queue de cheval, pinces pour cheveux, épingles à cheveux et ornements pour cheveux; ceintures, lunettes de soleil; cosmétiques, nommément fond de teint liquide ou en poudre, crèmes pour le visage, fard à joues, ombre à paupières, traceur pour les yeux, mascara, rouge à lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres, sacs à cosmétiques vendus vides; articles-cadeaux, nommément lampes, plateaux, vases; ornements et figurines en céramique, en porcelaine de chine, en verre, en porcelaine; bonbonnières.

[3] Les Marques sont également toutes deux enregistrées pour emploi en liaison avec les services suivants :

Services de magasin de détail, nommément exploitation d'un magasin de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'accessoires de mode et d'articles-cadeaux.

[4] L'avis enjoignait à la Propriétaire de fournir une preuve établissant que les Marques ont été employées au Canada en liaison avec chacun des produits et services spécifiés dans les enregistrements à un moment quelconque entre le 10 juin 2010 et le 10 juin 2013. À défaut d'avoir ainsi employé les Marques, la Propriétaire devait fournir une preuve établissant la date à laquelle les Marques ont été employées en dernier lieu et les raisons de leur défaut d'emploi depuis cette date.

[5] Les définitions pertinentes d'emploi en ce qui concerne des produits et 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 d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co c le Registrare 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 spécifiés dans l'enregistrement au cours de la période pertinente.

[7] En réponse aux avis du registraire, la Propriétaire a produit ses propres affidavits, souscrits le 9 janvier 2014. Je remarque que les affidavits produits en réponse à chacun des avis sont, pour l'essentiel, identiques. Seule la Partie requérante a produit des observations écrites, mais les parties étaient toutes deux présentes à l'audience qui a été tenue le 30 mars 2015.

La preuve de la Propriétaire

[8] Dans ses affidavits, M^{me} McDowell atteste qu'elle octroie sous licence les Marques à des corporations qui exploitent des magasins de vente au détail à Toronto. Cependant, elle déclare qu'elle est également la seule directrice et la présidente de chacune de ces licenciées. Elle affirme que ces magasins de vente au détail licenciés vendent [TRADUCTION] « vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, bijoux, accessoires de mode, montres, accessoires pour cheveux, cosmétiques » en liaison avec les Marques. M^{me} McDowell explique qu'elle visite régulièrement chacun de ces magasins de vente au détail et détermine quels produits sont en vente dans ces magasins dans son rôle [TRADUCTION] « d'acheteuse principale » de chaque magasin.

[9] En ce qui concerne les ventes, M^{me} McDowell atteste que, au cours de la période pertinente, les [TRADUCTION] « ventes moyennes des Produits HONEY arborant les [Marques] était de beaucoup plus de 50 000 \$ chaque année ». Cependant, elle ne fournit pas de ventilation

plus précise des chiffres d'affaires en ce qui concerne l'un ou l'autre des produits enregistrés en particulier.

[10] En ce qui concerne la façon dont les Marques sont présentées, M^{me} McDowell atteste que les Marques étaient affichées dans les vitrines des magasins, de même que sur des affiches en magasin. Elle atteste également que les Marques étaient présentées sur des étiquettes volantes et des autocollants apposés sur les produits, et en insérant les produits dans des sacs ou des boîtes arborant les Marques au moment de la vente.

[11] À l'appui, M^{me} McDowell produit les pièces suivantes jointes à ses affidavits :

- La pièce A est composée de photographies de devantures de magasins de détail HONEY et d'affiches en magasin qui, atteste M^{me} McDowell, sont identiques ou représentatives de celles employées au cours de la période pertinente. Les deux Marques sont présentées dans les entrées des magasins et dans les vitrines. Je remarque que divers produits sont présentés dans les vitrines des magasins, incluant différents genres de vêtements, de foulards, de bijoux, de sacs à main et de sandales.
- La pièce B est composée de copies d'étiquettes volantes qui, atteste M^{me} McDowell, sont représentatives de celles apposées sur tous les vêtements, couvre-chefs et accessoires de mode vendus dans les magasins de vente au détail HONEY au cours de la période pertinente au Canada. La marque HONEY et Dessin figure bien en vue sur l'étiquette volante. M^{me} McDowell atteste que chaque étiquette volante [TRADUCTION] « reste apposée sur le vêtement, le couvre-chef ou l'accessoire de mode et est visible au cours du processus d'achat et de transfert de possession des Produits HONEY à l'acheteur ». La pièce B comprend également un code à barres autocollant arborant seulement la marque verbale HONEY. M^{me} McDowell explique que de tels codes à barres autocollants étaient apposés sur des articles plus petits comme des accessoires pour les cheveux et des cosmétiques qui n'étaient pas toujours emballés de papiers minces et scellés (comme en pièce C).
- La pièce C est un autocollant arborant la marque HONEY et Dessin qui, atteste M^{me} McDowell, est représentatif de ceux apposés sur des papiers minces et d'autres colis

employés pour emballer les produits achetés. Elle fait remarquer que l'autocollant [TRADUCTION] « est toujours apposé tandis que le client termine l'achat et que l'acheteur emporte le Produit ou les Produits HONEY à l'extérieur du magasin ».

- La pièce D est composée de [TRADUCTION] « fiches publicitaires » qui, atteste M^{me} McDowell, [TRADUCTION] « étaient employées par [moi] pour faire la promotion des Produits et Services HONEY au cours de la Période pertinente ». La marque HONEY et Dessin est présentée sur les fiches avec l'adresse du site Web *shophoney.com* et l'adresse municipale des différents magasins de vente au détail HONEY. Une des fiches fait la publicité de différentes marques qui semblent être disponibles dans les magasins de vente au détail HONEY, comme suit : « She LOVES Seven for Mankind, Juicy Couture, New York, Paige, LA, Ed Hardy, Hudson ... et plusieurs autres ».
- La pièce E est composée d'échantillons de cartes-cadeaux et de cartes de fidélité arborant la marque HONEY et Dessin qui, atteste simplement M^{me} McDowell, étaient [TRADUCTION] « employées pour promouvoir les services HONEY et vendre les produits HONEY au cours de la période pertinente ».
- La pièce F est composée d'échantillons de cartes professionnelles arborant la marque HONEY et Dessin qui, atteste M^{me} McDowell, étaient présentées au comptoir-caisse et insérées dans les sacs des clients au moment de l'achat au cours de la période pertinente.
- La pièce G est composée de photographies de sacs et de boîtes arborant la marque HONEY et Dessin et l'adresse du site Web, *shophoney.com*. M^{me} McDowell explique que les achats [TRADUCTION] « sont insérés dans des sacs et/ou des boîtes comme représentés en pièce G au moment de l'achat et du transfert de possession des Produits HONEY à la caisse, aujourd'hui et au cours de la Période pertinente ».
- La pièce H est composée de copies de diverses publicités et affiches arborant la marque HONEY et Dessin qui, atteste M^{me} McDowell, étaient employées à la fois dans les magasins et dans des aires générales de centres commerciaux au cours de la période pertinente. Certaines affiches énumèrent plusieurs marques de tiers comme North Face et

Michael Kors, indiquant que de telles marques étaient disponibles dans les magasins de vente au détail HONEY.

- La pièce I est une photocopie de deux reçus d'achat qui, atteste M^{me} McDowell, sont représentatifs de ceux émis aux clients qui ont acheté des produits dans les magasins HONEY au cours de la période pertinente. Même si un des reçus est partiellement obscurci par une reproduction d'une carte-cadeau HONEY, je remarque que les reçus semblent être pour la même transaction, datée du 10 octobre 2011, pour une vente de 196,11 \$. Même si la marque HONEY et Dessin apparaît au haut des reçus, les produits vendus sont indiqués comme « Heathered L/S Top Grey S/P », « COLLIN SKINNY BOO DENI 27 », et « Top w/Open Back Grey S/P CHAR ».
- La pièce J est composée d'une photographie d'une housse à vêtements arborant la marque HONEY et Dessin qui, atteste M^{me} McDowell, était employée pour contenir des vêtements au moment de la vente au cours de la période pertinente.

[12] En examinant la preuve, je remarque que plusieurs des pièces arborent la marque HONEY et Dessin comme enregistrée. Cependant, j'accepte que la présentation de la marque figurative constitue la présentation de la marque verbale HONEY également [pour un traitement semblable d'une marque figurative déposée, voir *Cassels Brock & Blackwell LLP c Sweet Creations Inc*, 2015 COMC 27 au para 24, 2015 CarswellNat 1399]. À ce titre, la référence ci-dessous aux « Marques » fait généralement référence à la présentation de la marque HONEY et Dessin, mais constitue également un emploi de la marque verbale.

Examen – Emploi licencié des Marques

[13] À titre préliminaire, la Partie requérante fait valoir dans ses observations écrites que tout emploi des Marques ne s'applique pas en faveur de la Propriétaire puisque le Propriétaire ne répond pas aux exigences de l'article 50(1) de la Loi. À cet égard, la Partie requérante fait remarquer que la Propriétaire n'a pas produit d'accord de licence et fait valoir que la Propriétaire n'a pas [TRADUCTION] « identifié les corporations ou entreprises auxquelles elle a octroyé l'emploi sous licence des [Marques] ». Cependant, la Partie requérante n'a produit aucune

jurisprudence indiquant que les propriétaires inscrits sont requis d'identifier leurs licenciées par leur nom.

[14] De plus, il est bien établi que les propriétaires de marque de commerce ne sont pas requis de prouver l'existence d'accords de licence proprement dits dans le cadre d'une procédure de radiation en vertu de l'article 45, une déclaration claire de contrôle peut être suffisante [voir *Gowling, Strathy & Henderson c Samsonite Corp* (1996), 66 CPR (3d) 560 (COMC)]. 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 et 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].

[15] En l'espèce, la Propriétaire atteste qu'elle contrôle les caractéristiques et la qualité des produits et services offerts dans les magasins HONEY par son rôle de directrice de chacune des entreprises licenciées et par ses visites régulières de chacun des magasins de vente au détail HONEY. À mon avis, l'explication de la Propriétaire des accords de licence et la déclaration de contrôle répondent aux exigences de l'article 50(1); à ce titre, je suis convaincu que tout emploi démontré des Marques par les licenciées s'applique en faveur de la Propriétaire.

Examen – Services

[16] Comme susmentionné, la Propriétaire a démontré que les Marques étaient présentées à l'extérieur des magasins de vente au détail HONEY (en pièce A), sur différentes sortes d'affiches (en pièce H), sur des cartes professionnelles (en pièce F) et sur des sacs (en pièce G). Dans ses observations écrites, la Partie requérante a fait valoir qu'il n'y avait de preuve d'emploi des Marques qu'en liaison avec [TRADUCTION] « Services de magasin de détail, nommément exploitation d'un magasin de vêtements », mais pas en ce qui concerne l'exploitation de magasins [TRADUCTION] « d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'accessoires de mode et d'articles-cadeaux ». Cependant, les photographies en pièce A des magasins HONEY montrent des sandales, des foulards et des bijoux, en plus des vêtements. Comme il semble qu'une vaste gamme de produits était disponible dans les magasins HONEY au cours de la période pertinente, j'accepte que la preuve photographique, avec les déclarations sous serment de M^{me} McDowell,

montre que les licenciés de la Propriétaire exploitaient des magasins de [TRADUCTION] « de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'accessoires de mode et d'articles-cadeaux » au cours de la période pertinente.

[17] En effet, lors de l'audience, la Partie requérante a concédé que les affidavits avec les preuves à l'appui étaient suffisants pour démontrer l'emploi des Marques en liaison avec les services visés par l'enregistrement.

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

Examen – Produits

[19] En ce qui concerne l'emploi des Marques en liaison avec les produits visés par l'enregistrement, les autres observations des parties soulèvent deux questions. La première question est de savoir si la preuve montre le transfert de *chacun* des produits visés par l'enregistrement au cours de la période pertinente. La deuxième question est de savoir si la manière dont les Marques sont présentées constitue un emploi en liaison avec *l'un ou l'autre* des produits vendus dans les magasins HONEY, plutôt qu'en liaison avec uniquement avec les services de magasin de vente au détail.

Transfert de chacun de produits visés par l'enregistrement

[20] 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, par exemple, *The Molson Companies Ltd c Halter* (1976), 28 CPR (2d) 158 à 177 (CF 1^{re} inst); et *Gowling, Strathy & Henderson c Royal Bank of Canada* (1995), 63 CPR (3d) 322 à 327 (CF 1^{re} inst)].

[21] Même si, comme susmentionné, j'accepte que les magasins de détail HONEY exploitent des points de vente [TRADUCTION] « d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'accessoires de mode et d'articles-cadeaux », il n'est pas suffisant que de telles catégories générales de produits aient été en vente. En effet, la Partie requérante fait valoir que la Propriétaire n'a pas produit de

preuve démontrant que *chacun* des produits visés par l'enregistrement a été vendu au cours de la période pertinente.

[22] À cet égard, même si M^{me} McDowell fournit un chiffre d'affaires global, elle ne produit pas de ventilation des ventes pour aucun des produits spécifiques visés par l'enregistrement. Compte tenu de la valeur monétaire des ventes attestées par M^{me} McDowell, il est raisonnable de présumer qu'au moins certains des produits visés par l'enregistrement ont été vendus dans la pratique normale du commerce au cours de la période pertinente. Cependant, outre les reçus présentés en pièce I, il n'est pas évident de savoir quels produits visés par l'enregistrement ont été vendus. Au mieux, les reçus présentés montrent la vente et le transfert de deux tee-shirts et d'un jean au cours de la période pertinente. Il n'est pas évident s'il y a eu des ventes d'autres produits visés par l'enregistrement comme des chaussures de course, des lunettes de soleil, du brillant à lèvres ou des bonbonnières. M^{me} McDowell n'atteste pas de vente spécifique d'aucun de ces produits, pas plus qu'elle ne produit de reçu ou toute autre preuve que ces produits étaient dans les faits vendus dans les magasins de détail HONEY au cours de la période pertinente.

[23] 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 au para 15, 2014 CarswellNat 4624].

[24] En l'absence de tels renseignements, je ne peux pas accepter les reçus produits comme une preuve représentative du transfert en ce qui concerne l'un ou l'autre des autres produits visés par l'enregistrement. Les déclarations de M^{me} McDowell équivalent à de simples assertions d'emploi plutôt qu'à des déclarations de faits montrant l'emploi en ce qui concerne chacun des

produits visés par l'enregistrement. Par conséquent, je ne suis pas convaincu que la preuve montre le transfert de chacun des produits visés par l'enregistrement au cours de la période pertinente.

[25] Quoi qu'il en soit, comme susmentionné, la question est théorique puisque je ne suis pas convaincu que la manière dont les Marques sont présentées constitue un emploi en liaison avec l'un ou l'autre des produits vendus dans les magasins de vente au détail HONEY en vertu de l'article 4(1) de la Loi.

Emploi des Marques en liaison avec les Produits

[26] Lors de l'audience, la Partie requérante a fait valoir que la Propriétaire n'a pas réussi à démontrer que les Marques étaient en liaison avec les produits. Elle a fait valoir que, même si la Propriétaire pouvait avoir décidé quels produits vendre dans les magasins HONEY, les produits eux-mêmes étaient fabriqués par des tiers et étiquetés de leurs propres marques de commerce respectives plutôt que des Marques de la Propriétaire. Autrement dit, la Propriétaire n'est pas la source des produits vendus, mais elle exploite plutôt uniquement des magasins de détail qui vendent des produits de tiers. Ainsi, les consommateurs auraient associé les produits à leurs marques de commerce de tiers respectives, et auraient associé les marques de commerce HONEY avec les services de magasins de détail seulement, même si les Marques apparaissaient sur des étiquettes volantes, des autocollants, des sacs et ainsi de suite.

[27] À l'appui de cette position, la Partie requérante souligne que la preuve de M^{me} McDowell ne montre aucune étiquette apposée dans les faits sur les produits (comme des étiquettes cousues) et fait valoir que les étiquettes volantes produites sont essentiellement des étiquettes de prix apposées sur des produits de tiers. La Partie requérante souligne également que M^{me} McDowell fait référence à son rôle [TRADUCTION] « d'acheteuse principale », qui suggère également que la Propriétaire vendait simplement des produits de tiers par l'entremise de ses magasins de détail licenciés. Finalement, la Partie requérante souligne que les fiches publicitaires en pièce D et les affiches en pièce H énumèrent toutes deux des marques de tiers disponibles dans les magasins de vente au détail HONEY, mais que HONEY n'est pas du nombre des marques disponibles.

[28] Lors de l'audience, en réponse aux observations de la Partie requérante, la Propriétaire a d'abord fait remarquer que même si les pièces susmentionnées énumèrent des marques de commerce de tiers, elles comprennent également la phrase [TRADUCTION] « et plusieurs autres ». La Propriétaire a fait valoir que cela indique que les listes n'étaient pas exhaustives, ce qui signifie que la vente de produits de marque HONEY n'était pas écartée.

[29] La Propriétaire a également fait valoir qu'il est acceptable pour un produit de présenter plus d'une marque de commerce incluant une marque de commerce de tiers [citant *AW Allen Ltd c Warner-Lambert Canada Inc* (1985), 6 CPR (3d) 270 (CF 1^{re} inst)]. La Propriétaire a fait valoir que lorsque les Marques de la Propriétaire et des marques de commerce de tiers apparaissaient sur des produits, les Marques de la Propriétaire pouvaient néanmoins être en liaison avec les produits vendus [citant *Sara Lee Corp c Kretschmar Inc*, 2005 CarswellNat 4474 au para 18 (COMC) et *Rogers, Bereskin & Parr c Peerless Carpet Corp* (1995), 63 CPR (3d) 551 à 553 (COMC)].

[30] À son tour, la Partie requérante a fait valoir qu'il ne s'agit pas d'un cas de comarquage où des marques de commerce multiples sont apposées sur un produit en particulier, mais plutôt un cas où les étiquettes de prix arborant les Marques HONEY étaient apposées sur des produits qui arboraient déjà des marques de commerce de tiers.

[31] Quoiqu'il en soit, la question en l'espèce est de savoir si les différentes manières par lesquelles la Propriétaire a affiché les Marques répondent aux exigences de l'article 4(1) de la Loi. À cet égard, la question est de savoir si les Marques étaient [TRADUCTION] « apposées sur les produits mêmes ou sur les colis dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elles [étaient], 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 ».

[32] Afin qu'une marque de commerce soit [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 au para 29]. Un exemple pertinent serait une marque de commerce apposée sur un tee-shirt par une étiquette cousue. En l'espèce, il n'y a aucune preuve démontrant que les Marques étaient [TRADUCTION] « apposées sur les produits eux-mêmes ». La Propriétaire

s'appuie plutôt implicitement sur la présentation des Marques [TRADUCTION] « sur les colis dans lesquels ces produits sont distribués » et a ensuite fait des observations lors de l'audience à l'égard de la présentation des Marques [TRADUCTION] « de toute autre manière, liée aux produits ». À cet égard, la Propriétaire a fait valoir que l'article 4(1) de la Loi devrait être entendu de façon large pour tenir compte d'une vaste gamme de manières par lesquelles les Marques peuvent être liées aux produits.

[33] Dans son affidavit, M^{me} McDowell fait seulement référence aux [TRADUCTION] « colis » en décrivant comment les produits étaient emballés dans des papiers minces au moment de l'achat et du transfert. Elle atteste que la majorité des produits étaient emballés dans des papiers minces et scellés avec un autocollant arborant les Marques. Les produits étaient ensuite insérés dans un sac ou une boîte arborant également les Marques. Ainsi, la question devient donc de savoir si la présentation des Marques par la Propriétaire sur les sacs, les boîtes et les autocollants peut être considérée comme une présentation des Marques sur des [TRADUCTION] « colis » au sens de l'article 4(1) de la Loi.

[34] Dans *Manhattan Industries Inc c Princeton Manufacturing Ltd* (1971), 4 CPR (2d) 6 (CF 1^{re} inst) 6 à 16 et 17, la Cour fédérale a indiqué 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 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.

[35] 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.

[36] 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 colis 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 » dépendent des circonstances particulières et de la pratique normale du commerce dans chaque cas. Cependant, en général, la référence aux [TRADUCTION] « colis dans lesquels ces produits sont distribués » à l'article 4(1) concerne le colis dans lequel les produits sont distribués tout au long de la chaîne et pas seulement à l'étape de la vente au détail.

[37] En l'espèce, M^{me} McDowell atteste seulement que les produits sont insérés dans des sacs et des boîtes HONEY 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 colis, s'il en est. Par conséquent, je ne considère pas que la présentation des Marques sur les sacs et autres équivaut au fait que les Marques sont [TRADUCTION] « apposées ... sur les colis dans lesquels ces produits sont distribués » au sens de l'article 4(1) de la Loi.

[38] La Propriétaire doit donc s'appuyer sur la position qu'elle a prise lors de l'audience, nommément que la présentation en preuve des Marques constitue un emploi des Marques « de toute autre manière » au sens de l'article 4(1) de la Loi. Par conséquent, la question clé en l'espèce est de savoir si la présentation des Marques sur les sacs, les étiquettes volantes, les affiches et ainsi de suite est suffisante pour [TRADUCTION] « qu'avis de liaison soit alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée ».

[39] En ce qui concerne les étiquettes volantes HONEY, je suis d'accord avec la Partie requérante que les étiquettes volantes semblent être des étiquettes de prix qui sont simplement apposées sur des produits de tiers en vente dans les magasins de vente au détail HONEY. Le registraire a déjà établi que le simple fait d'apposer les étiquettes de prix d'un magasin sur le produit d'un tiers ne constitue pas un emploi d'une marque de commerce au sens de l'article 4(1) de la Loi [voir *Coastal Trade-mark Services c Edward Chapman Ladies' Shop Limited*, 2014 COMC 80, 2014 CarswellNat 1825]. Lorsque la marque de commerce d'un détaillant apparaît seulement sur une étiquette de prix apposée par le détaillant, cela ne distingue pas les produits, mais cela distingue plutôt les services du détaillant des services d'autres détaillants.

[40] Comme la Partie requérante le dit bien [TRADUCTION] : « Un manteau CANADA GOOSE® acheté dans un magasin HONEY ne devient pas un manteau HONEY. » Ainsi, j'estime que la présentation des Marques sur les étiquettes volantes en pièce ne donne pas l'avis de liaison prévu à l'article 4(1) de la Loi.

[41] En ce qui concerne les sacs 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 des Marques sur les sacs et les boîtes établit une liaison entre la Marque et les produits [TRADUCTION] « de toute autre manière ». 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); *London Drugs Ltd c Brooks* (1997), 81 CPR (3d) 540 (COMC); et *Borden & Elliot c Raphaël Inc* (2001), 16 CPR (4th) 96 (COMC)]. Ainsi, la présentation des Marques sur les sacs et les boîtes [TRADUCTION] « s'apparente davantage à l'emploi de la marque de commerce en liaison avec un service, nommément pour distinguer un magasin du déposant des magasins d'autrui » [suivant *Karan Holdings*, précitée, au para 8]. Par conséquent, j'estime que la présentation en preuve des Marques sur les sacs et les boîtes en pièce ne donne pas l'avis de liaison prévu à l'article 4(1) de la Loi.

[42] En ce qui concerne les photographies des affiches extérieures et intérieures, la Partie requérante fait valoir que les Marques comme présentées sur l'affichage sont seulement en liaison avec les services de la Propriétaire, pas avec les produits [citant *Batteries Plus LLC c Source (Bell) Electronics Inc*, 2012 COMC 202, 107 CPR (4th) 469]. Dans *Batteries Plus*, le registraire a déclaré ce qui suit :

[TRADUCTION]

Toutefois, bien que la présence d'une marque de commerce sur l'affichage à proximité puisse satisfaire aux exigences de l'article 4(1) de la Loi... en l'espèce, la Marque est affichée au-dessus d'un présentoir d'une gamme de marques de piles de tiers. À mon avis, une telle présentation de la marque de commerce sur l'affichage en magasin, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, est un emploi de la marque en liaison avec des services de vente au détail, et non pas des produits eux-mêmes [au para 16]

[43] En l'espèce, le cas est semblable comme les Marques sont présentées à la fois sur l'affichage intérieur et extérieur, mais la preuve indique que les produits en vente dans les magasins HONEY présentent des marques de commerce de tiers. Ainsi, cela pousserait les clients à associer les Marques avec les services de vente au détail seulement et à associer les marques de commerce de tiers avec les produits eux-mêmes. Par conséquent, j'estime que la

présentation des Marques sur l’affichage intérieur et extérieur ne donne pas l’avis de liaison prévu à l’article 4(1) de la Loi.

[44] En ce qui concerne la présentation des Marques sur d’autres genres de matériel publicitaire comme des fiches publicitaires, des cartes professionnelles et des cartes de fidélité, la Partie requérante fait valoir que, au mieux, cela constitue un emploi des Marques en liaison avec les services de vente au détail seulement. En effet, 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 eux-mêmes [voir *Riches, McKenzie & Herbert c Calderone Shoe Co*, 1997 CarswellNat 3267 au para 6 (COMC); *Clark, Wilson c Myriad Innovative Designs Inc*, 2001 CarswellNat 4074 (COMC)]. Par conséquent, j’estime que la présentation des Marques sur les fiches publicitaires, les cartes professionnelles et les cartes de fidélité ne donne pas l’avis de liaison prévu à l’article 4(1) de la Loi.

[45] Finalement, en ce qui concerne les reçus de vente fournis par la Propriétaire, 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 la marque en liaison avec les produits listés sur les factures [voir *Hortilux Schreder BV c Iwasaki Electric Co*, 2012 FCA 321 aux para 13 à 15, 2012 CarswellNat 4836]. La principale considération demeure [TRADUCTION] « celle de savoir si la marque est utilisée pour décrire les marchandises indiquées sur la facture, donnant ainsi à la personne à qui sont transférées les marchandises un avis suffisant de cet emploi » [suivant *Tint King of California Inc c Canada (Registrar of Trade Marks)*, 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].

[46] En l’espèce, je remarque qu’un des trois articles énumérés sur les reçus est identifié comme « COLLIN SKINNY BOO DENI 27 ». Cela semble faire référence à la vente de jean fuseau à « jambe bottillon », mais la Propriétaire n’explique pas le sens de « COLLIN ». Une inférence raisonnable est que « COLLIN » est une marque de commerce de tiers et que le reçu montre simplement qu’un produit de marque COLLIN a été vendu dans un magasin HONEY.

Cela est cohérent avec la preuve qu'on m'a présenté – comme les fiches publicitaires et l’affichage – qui montre que les magasins HONEY vendent diverses marques de commerce de tiers. Par conséquent, j’estime que la présentation des Marques au haut des reçus ne donne pas l’avis de liaison prévu à l’article 4(1) de la Loi en l’espèce. Comme pour la présentation susmentionnée des Marques sur l’affichage, les sacs, et ainsi de suite, une telle présentation des Marques constitue plutôt un emploi en liaison avec les services de vente au détail seulement.

[47] Compte tenu de ce qui précède, je suis d’accord avec la Partie requérante que la Propriétaire n’a pas démontré que les Marques étaient présentées sur les produits eux-mêmes, sur leurs [TRADUCTION] « colis » ou « de toute autre manière », comme prévu à l’article 4(1) de la Loi.

[48] Au mieux, la preuve est ambiguë à savoir si l’un ou l’autre des produits vendus dans les magasins HONEY étaient des produits HONEY plutôt que des produits de tiers. Suivant *Plough*, précitée, cette ambiguïté doit être résolue à l’encontre des intérêts de la Propriétaire.

[49] Quoiqu’il en soit, compte tenu de l’ensemble de la preuve, il est évident que la Propriétaire exploite une chaîne de magasins de vente au détail qui vend une gamme de marques de tiers. Même si cela constitue un emploi des Marques en liaison avec les services visés par l’enregistrement, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a établi l’emploi des Marques en liaison avec l’un ou l’autre des produits visés par l’enregistrement au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi. De plus, je ne dispose d’aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi des Marques en liaison avec les produits.

Décision

[50] Compte tenu de ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, et conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi, les enregistrements seront modifiés comme indiqué ci-dessous.

[51] L’enregistrement n° LMC767,075 de la marque de commerce HONEY sera modifié pour radier l’état déclaratif des produits. L’enregistrement sera maintenu en ce qui concerne les services visés par l’enregistrement.

[52] L'enregistrement n° LMC767,134 de la marque de commerce HONEY et Dessin sera modifié pour radier l'état déclaratif des produits. L'enregistrement sera maintenu en ce qui concerne 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 : 2015-03-30

Comparutions

M. Kenneth D. McKay pour la Propriétaire inscrite

M. Adam Haller pour la Partie requérante

Agents au dossier

Sim & McBurney pour la Propriétaire inscrite

Norton Rose Fulbright Canada pour la Partie requérante