

TRADUCTION/TRANSLATION

AFFAIRE INTÉRESSANT LA PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45 CONCERNANT L'ENREGISTREMENT NUMÉRO 327,295 RELATIF À LA MARQUE DE COMMERCE EARTH

Le 9 mars 2004, à la demande de Gowling Lafleur Henderson, le registraire a envoyé l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* à Meynard Designs, Inc., propriétaire inscrite de l'enregistrement susmentionné.

La marque de commerce EARTH est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

- (1) chaussures,
- (2) bas et chapeaux.

L'article 45 fait obligation au propriétaire inscrit d'une marque de commerce d'indiquer à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services énumérés à l'enregistrement si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. La période pertinente en l'espèce s'étend donc du 9 mars 2001 au 9 mars 2004.

En réponse à l'avis, l'affidavit de Philippe Meynard, accompagné de pièces, a été déposé. Les

deux parties ont produit un plaidoyer écrit et ont été représentées à l'audience.

M. Meynard est trésorier et vice-président de la propriétaire inscrite (la propriétaire). Il indique que celle-ci employait la marque de commerce au Canada avant la date de l'avis prévu à l'art. 45 et qu'elle a continué sans arrêt à l'employer jusqu'à la date de son affidavit (c.-à-d. le 29 octobre 2004). Il déclare que la propriétaire distribue ses chaussures et vêtements de marque EARTH au Canada par l'intermédiaire du distributeur Jury Inc. et que les chaussures et vêtements EARTH mentionnés dans l'affidavit sont fabriqués par son entreprise ou pour son compte, et envoyés à Jury Inc. en vue de leur vente au Canada. Il confirme que la marque de commerce est apposée sur les articles au moment de la fabrication et avant leur expédition à Jury Inc.

Il ajoute que Jury Inc. est autorisée à préparer des annonces pour le Canada. Comme pièce A, il joint un extrait de l'édition d'octobre 2002 d'une revue spécialisée intitulée *Canadian Footwear Journal* et, comme pièce B, des documents se rapportant à la préparation d'une annonce parue dans l'édition d'août 2001 de cette revue. La pièce C est un extrait de l'*Edmonton Journal* du 12 février 2002 qui mentionne les chaussures EARTH. La pièce D est formée de pages actuelles du site Web de la propriétaire.

Comme pièce E, il annexe des échantillons de factures établies pendant les trois années précédant le 9 mars 2004 ainsi qu'après cette date, constatant la vente de chaussures à des détaillants canadiens. Il explique que même si les factures décrivent des chaussures Solar, Harvest, Speedy,

etc., il s'agit de noms de modèles de chaussures de marque EARTH, et que ces chaussures portent la marque de commerce EARTH, ainsi qu'il l'a précédemment indiqué.

Pour illustrer comment la marque de commerce est apposée aux articles avant leur expédition à Jury Inc., M. Meynard a produit des boîtes ainsi que des étiquettes pour les chaussures ou leur emballage. Il a ensuite précisé que toutes les pièces jointes visaient à démontrer l'emploi de la marque de commerce EARTH et la vente des chaussures de marque EARTH de son entreprise dans la pratique normale du commerce, pendant la période pertinente.

Il a également indiqué que le site Web de la propriétaire mentionne les articles chaussants et les chapeaux, et il a fourni la pièce G, qui renferme des exemples de ces produits portant la marque de commerce en cause, qui ont été fabriqués par la propriétaire ou pour son compte et expédiés à Jury Inc. pour distribution aux clients et aux visiteurs des foires commerciales et expositions semblables, sans interruption pendant les quatre dernières années.

La partie requérante affirme que la preuve ne démontre pas la vente de bas ou de chapeaux au Canada pendant la période pertinente, ajoutant que la remise de produits à des fins promotionnelles n'équivaut pas à leur vente dans la pratique normale du commerce. Elle soutient donc qu'il y a lieu de radier les marchandises « bas » et « chapeaux » de l'enregistrement.

La partie requérante fait valoir que la preuve relative aux « chaussures » est si vague et imprécise

qu'il faut faire des présomptions et des déductions pour ce qui est de l'emploi de la marque de commerce en liaison avec de tels articles pendant la période pertinente. Selon elle, même si les factures peuvent établir la vente de chaussures, la preuve ne démontre pas clairement que ces chaussures étaient associées à la marque de commerce ou qu'elles étaient vendues dans les boîtes déposées à titre de pièce F. Elle ajoute que la simple existence de ces boîtes ne compte pas sans affirmation ou preuve claire que les chaussures ont effectivement été vendues au Canada dans ce type de boîtes pendant la période pertinente.

Après examen de la preuve, je partage entièrement l'opinion de la partie requérante selon laquelle cette preuve ne démontre d'aucune façon que, pendant la période pertinente, des « bas » et des « chapeaux » ont été transférés au Canada dans la pratique normale du commerce.

Ce dont nous disposons, c'est de l'affirmation figurant au paragraphe 4 de l'affidavit, selon laquelle les vêtements de marque EARTH mentionnés dans l'affidavit sont expédiés à Jury Inc. en vue de leur vente au Canada. Toutefois, la preuve n'étaye pas cette affirmation. En fait, M. Meynard fait état, au paragraphe 12 de son affidavit, de l'expédition, aux cours des quatre dernières années (c.-à-d. avant le 29 octobre 2004), de bas et chapeaux pour « distribution » par Jury Inc. aux clients et aux visiteurs de foires commerciales et expositions semblables. À mon avis, le mot « distribution » est large et soulève des questions. Si les produits ont été expédiés pour être vendus par Jury Inc., c'est ce que M. Meynard aurait pu dire précisément en fournissant des preuves claires. Comme il a opté pour l'imprécision et l'ambiguïté, j'interprète cette ambiguïté contre la propriétaire.

Pour ce qui est du fait qu'une casquette portant la marque de commerce est offerte en vente dans le site Web de la propriétaire, la partie requérante relève à juste titre qu'il est hors de la période pertinente et qu'il établit uniquement qu'un modèle de casquette était offert en vente après la période pertinente.

Pour les raisons exposées ci-haut, les marchandises « bas » et « chapeaux » seront radiées de l'enregistrement.

Relativement aux « chaussures », M. Meynard a fourni des factures démontrant la vente de chaussures pendant la période pertinente. Il faut déterminer si la marque de commerce était liée à ces articles de façon à satisfaire aux exigences du par. 4(1) de la Loi.

M. Meynard déclare au paragraphe 4 de son affidavit, que la marque de commerce EARTH est apposée aux chaussures avant qu'elles soient expédiées à Jury Inc., et la pièce F fournit des exemples de la façon dont la marque est apposée aux articles avant leur expédition. Comme je l'ai indiqué à l'audience, l'une des boîtes constituant la pièce F et portant la marque de commerce fait clairement état de chaussures « Lotus » et, puisque la facture numéro 00003991 en date du 26 février 2003 concerne la vente de chaussures « Lotus », j'estime, compte tenu de l'ensemble de la preuve, que les chaussures « Lotus » étaient probablement vendues dans des boîtes comme celle qui a été fournie en preuve sous la cote F. La vente des chaussures « Lotus » ayant eu lieu au cours de la période pertinente, je suis d'avis, vu ma conclusion que la marque de

commerce était liée aux chaussures de façon à satisfaire aux exigences du par. 4(1) de la Loi, que la marque de commerce était employée au Canada en liaison avec des chaussures pendant la période pertinente.

Par conséquent, je conclus que l'enregistrement de la marque de commerce peut continuer à faire état de la marchandise « chaussures ».

En application du paragraphe 45(5) de la Loi, l'enregistrement numéro 327,295 sera modifié pour que les marchandises indiquées soient des « chaussures ».

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 28 FÉVRIER 2007

D. Savard
Agente d'audience principale
Article 45