TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : INIT SPORTS ET DESSIN Y AFFÉRENT
ENREGISTREMENT N° LMC 521,270

À la demande de MM. Sim & McBurney, le registraire a envoyé un avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, le 10 mars 2005, à Scott Sheridan, propriétaire inscrit de la marque de commerce citée en rubrique.

La marque de commerce INIT SPORTS ET DESSIN Y AFFÉRENT est enregistrée pour un emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

[TRADUCTION]

1) Vêtements, nommément : t-shirts, pulls de survêtement, chapeaux, casquettes, shorts, chemises, chaussettes, blousons, chaussures, polos, jerseys, maillots de rugby, sous-vêtements, pantalons, cravates, lunettes solaires, sacs à dos, sacs à main.

2) Articles de sport, nommément ballons de football, ballons de basketball, équipement de hockey, nommément : bâtons de hockey, rondelles, maillots; équipement de baseball, nommément bâtons, casquettes et balles.

3) Matériel imprimé, nommément : papier écriture, stylos, banderoles, décalcomanies, tasses, grandes tasses, drapeaux.

L'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13, oblige le propriétaire inscrit de la marque de commerce à indiquer si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises et/ou chacun des services énumérés dans l'enregistrement 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 employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. La période pertinente en l'espèce pour établir l'emploi de la marque va du 10 mars 2002 au 10 mars 2005.

La définition de l'emploi en liaison avec des marchandises figure au paragraphe 4(1) de la *Loi sur les marques de commerce* :

> Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

En réponse à l'avis du registraire, le titulaire de l'enregistrement, Scott Sheridan, a produit son affidavit. Seule la partie à la demande de qui l'avis a été donné a produit un plaidoyer écrit; aucune des parties n'a demandé d'audience.

Au paragraphe 2 de son affidavit, M. Sheridan déclare qu'au cours des trois dernières années, il a employé la marque de commerce au Canada en liaison avec des [TRADUCTION] « vêtements, nommément des t-shirts, pulls de survêtement, chapeaux, casquettes, shorts, chemises, chaussettes, blousons, polos, maillots, maillots de rugby, sous-vêtements, pantalons, sacs à dos; articles de sport, nommément des sacs sport, sacs de hockey et sacs de golf ». Je note qu'aucune facture, aucun chiffre de ventes et aucun échantillon d'étiquette n'ont été fournis; en réalité, absolument aucun élément de preuve sur la nature de l'emploi de la marque n'a été fourni pour la période pertinente ou à un autre moment. Le titulaire de l'enregistrement est tenu « d'établir » l'emploi de la marque

de commerce à l'égard de chacune des marchandises désignées dans l'état déclaratif des marchandises; une simple déclaration attestant l'emploi n'est pas suffisante pour répondre aux exigences de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce.* (*Plough Canada Ltd. c. Aerosol Fillers Inc*., 45 C.P.R. (2d) à la page 194 (CFPI) et 53 C.P.R. (2d) à la page 62 (CAF); *John Labatt Ltd. c. Rainier Brewing Co*., 80 C.P.R. (2d) à la page 228 (CAF)).

Au paragraphe 3 de son affidavit, M. Sheridan déclare qu'il commercialise, annonce et affiche la marque de commerce visée dans l'ensemble du Canada, en vue de vendre les marchandises visées au public et de recruter des détaillants intéressés à lui acheter les marchandises pour les revendre à titre de distributeurs. De simples activités de marketing ne constituent pas un emploi de marque de commerce sur des marchandises; il faut un transfert de la possession des marchandises dans la pratique normale du commerce au sens du paragraphe 4(1) de la *Loi sur les marques de commerce,* comme il a été exposé plus haut.

M. Sheridan joint à titre de pièce A une copie du renouvellement de l'enregistrement de son nom commercial et une confirmation de l'enregistrement de son nom de domaine INITSPORTS.com. Même si le nom commercial et le nom de domaine du titulaire de l'enregistrement étaient identiques ou fondamentalement les mêmes que la marque de commerce déposée (y compris l'élément du dessin), l'emploi d'un nom commercial ou d'un nom de domaine à l'évidence ne satisfait pas au paragraphe 4(1) de la *Loi sur les marques de commerce,* qui prévoit que la marque de commerce doit être apposée sur les marchandises ou sur les colis, ou liée aux marchandises lors du transfert de la propriété ou de la possession des marchandises.

Au paragraphe 5, M. Sheridan déclare que la marque de commerce déposée a été affichée sur tous les emballages et toutes les étiquettes des marchandises mentionnées précédemment. Je note qu'aucun échantillon de ces étiquettes ou de ces emballages n'a été fourni et, encore une fois, aucun élément de preuve établissant des ventes au Canada dans la pratique normale du commerce de l'une ou l'autre des marchandises mentionnées

au paragraphe 2 de l'affidavit n'a été fourni. Je ne suis donc pas en mesure de conclure à l'emploi de la marque de commerce visée au Canada au cours de la période pertinente au sens de l'article 45 et du paragraphe 4(1) de la *Loi sur les marques de commerce*.

Il reste à examiner si M. Sheridan a établi que le défaut d'emploi était attribuable à des circonstances spéciales qui le justifiaient. Pour établir l'existence de circonstances spéciales, le titulaire de l'enregistrement est tenu de fournir la date à laquelle la marque de commerce a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date (paragraphe 45(1) de la *Loi*); dans le cas où le défaut d'emploi n'est pas attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient, l'enregistrement est susceptible de radiation ou de modification en conséquence (paragraphe 45(3)). Dans l'appréciation des circonstances qui justifieraient le défaut d'emploi de la marque, trois critères doivent être pris en considération : premièrement, la durée du défaut d'emploi; deuxièmement, si le défaut d'emploi par le propriétaire inscrit s'explique par des circonstances indépendantes de sa volonté; troisièmement, il faut s'enquérir de l'existence d'une intention sérieuse de reprendre dans un bref délai l'emploi de la marque (*Le registraire des marques de commerce c. Harris Knitting Mills Ltd.*, 4 C.P.R. (3d) 488 (C.A.F.), et *Ridout & Maybee c. Sealy Canada Ltd*., 87 C.P.R. (3d) 307 (C.F. 1re inst.), conf. par 83 C.P.R. (3d) 276).

Je reconnais que M. Sheridan puisse s'employer activement à assurer le maintien et l'expansion de son entreprise de façon générale, par des activités de marketing, par le renouvellement de son nom commercial, par l'enregistrement de son nom de domaine et par des achats d'équipement, ce qu'il expose dans l'affidavit. Mais il n'a donné aucune raison pour l'absence de ventes de marchandises sur lesquelles était apposée la marque de commerce visée au cours de la période pertinente. À part une vague allusion au manque de clients et de distributeurs (paragraphe 3) et une référence à l'amélioration de sa capacité de production (paragraphe 7), il n'a donné aucune véritable raison pour justifier l'absence de ventes pendant la période pertinente. Il incombe au titulaire de l'enregistrement d'établir l'existence de circonstances spéciales indépendantes de sa volonté (*Ridout & Maybee c. Sealy Canada Ltd*., précitée, à la page 318). En l'absence de

ces éléments de preuve, je ne suis pas en mesure de décider que le défaut d'emploi de la marque de commerce se justifie.

Compte tenu de tout ce qui précède, je conclus que l'enregistrement LMC 521,270 de la marque de commerce INIT SPORTS ET DESSIN Y AFFÉRENT doit être radié du registre pour défaut d'emploi en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 14 DÉCEMBRE 2006.

P. Heidi Sprung
Membre, Commission des oppositions des marques de commerce