

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : THE WORLD IZ MINE
N° D'ENREGISTREMENT : 471,899

Le 26 septembre 2001, à la demande de Gowling Lafleur Henderson s.r.l., le registraire a donné un avis en vertu de l'article 45 à Ameri-Court Enterprise Limited, le propriétaire inscrit de l'enregistrement de la marque de commerce susmentionnée.

La marque de commerce THE WORLD IZ MINE est déposée depuis le 4 mars 1997 en vue de son emploi en liaison avec les marchandises suivantes : chemises pour le golf, chandails en molleton, t-shirts, survêtements, chapeaux, casquettes, poignets absorbants et chaussettes.

Conformément à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, le propriétaire inscrit de la marque de commerce est tenu d'établir que la marque de commerce est employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services que spécifie l'enregistrement, à un moment quelconque, au cours de la période de trois ans qui précède la date de l'avis, ou, 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, dans la présente affaire, se situe entre le 26 septembre 1998 et le 26 septembre 2001.

En réponse à l'avis, l'affidavit de M. Bernard E. Deore, accompagné de pièces, a été produit par le

propriétaire inscrit. Chaque partie a produit un exposé écrit. *Je souligne que l'exposé écrit de l'inscrivant contient des faits qui ne sont pas compris dans l'affidavit de Deore. Étant donné que le registraire ne peut prendre en considération que les éléments de preuve qui ont été produits en temps opportun au moyen d'un affidavit ou d'une déclaration solennelle, je n'ai pas tenu compte des éléments de preuve produits par l'inscrivant au moyen de son exposé écrit.* Aucune partie n'a demandé la tenue d'une audience.

Dans son affidavit, M. Deore indique qu'il est membre de la direction et administrateur de Ameri-Court Enterprise Limited (ci-après Ameri-Court). Il indique que Ameri-Court s'intéresse à la conceptualisation, aux études de marché, au développement de produits et aux essais de nouveaux produits liés à quatre (4) marques de commerce (notamment THE WORLD IZ MINE) en vue de leur emploi dans le merchandising de certaines marchandises, y compris notamment des chemises pour le golf, chandails en molleton, t-shirts, survêtements, chapeaux, casquettes, poignets absorbants et chaussettes depuis le printemps 1995. M. Deore indique que la marque de commerce est employée au Canada individuellement et avec d'autres marques de commerce similaires depuis au moins la date d'enregistrement. Suit un résumé de ses éléments de preuve.

- Pendant la période pertinente, le propriétaire a fait un don d'environ dix mille (10 000 \$) dollars de vêtements portant la marque de commerce à divers organismes de bienfaisance, à titre de cadeaux pour des tournois de golf, de dons de société, de primes, et à diverses équipes sportives organisées pour les enfants et pour les adultes, dans le but de promouvoir les produits et les marques de commerce. Le propriétaire a également donné des

marchandises à des familles et à des amis afin de promouvoir les produits et les marques de commerce. Une copie couleur d'une photographie illustrant une casquette sur laquelle figure la marque de commerce T.W.IZ.M a été produite comme pièce A.

- Entre le 1^{er} octobre 1998 et le 26 mai 1999, il a préparé un certain nombre de rencontres et de téléconférences et y a participé, et il a fait circuler une demande de fonds, au nom du propriétaire, dans le but de mobiliser des fonds de capital nécessaires pour lancer une nouvelle ligne de vêtements en liaison avec les marques de commerce.
- Entre le 8 juillet et le 7 septembre 1999, M. Deore a pris des mesures pour trouver un immeuble qu'il a par la suite acheté et loué au propriétaire à des fins d'entreposage et de distribution des marchandises en liaison avec les marques de commerce. Le 1^{er} septembre 1999, il a pris possession de locaux à bureaux et d'entreposage et, peu de temps après, le propriétaire a entreposé, dans ces nouveaux locaux, environ quinze mille (15 000 \$) dollars de marchandises sur lesquelles figuraient les marques de commerce.
- Entre le 14 avril 1999 et le 23 juin 2000, M. Deore a pris des mesures pour trouver un fabricant/fournisseur de marchandises qui emploierait les marques de commerce. Suit un sommaire des mesures prises par M. Deore :

- ▶ Avec **Ash City Apparel/Sanmar** : le 14 avril 1999, il a eu de brèves discussions pour déterminer la faisabilité du développement d'un prototype et la fabrication de produits sous marque maison en liaison avec les marques de commerce; le 23 juin 2000, il a participé à une téléconférence au sujet de la possibilité d'incorporer leur procédé de coloration pigmentaire au design et de la portabilité des vêtements du propriétaire inscrit en liaison avec les

marques de commerce.

- ▶ Avec **M.R. Apparel of Brampton** : le 8 juin 1999, il a participé à une téléconférence au sujet d'échantillons de prototypes de vêtements décontractés; il a visité les lieux pour examiner les contraintes de capacité, les employés d'atelier et les autres facteurs reliés à la fabrication; il a fixé une visite pour superviser la fabrication de tissu molletonné de dessus; le 5 octobre 1999, il a participé à l'établissement de la maquette finale et des dernières instructions pour les échantillons de prototypes pour la production de marchandises additionnelles; le 20 octobre 1999, il a participé à une réunion pour vérifier les échantillons de produits. Vu que les résultats n'étaient pas satisfaisants sur le plan de la qualité et de la main d'oeuvre, des changements et des améliorations ont été proposés.
- ▶ Avec **JustGolfShirts.com** : le 3 février 2000, il a participé à une réunion pour examiner la possibilité d'un partenariat pour le lancement du produit au cours de l'an 2000; il a participé à une téléconférence pour examiner la faisabilité d'une co-entreprise vu la visibilité sur Internet, le délai de production, le développement des produits et autres questions; il a participé à une réunion pour discuter des stratégies d'un partenariat de commercialisation pour établir une marque de vêtements dans la région de Toronto; le 7 février 2000, il a participé à une réunion pour examiner et établir les modèles de prototypes et examiner les liens des pages sur le Web; le 10 février 2000, il a effectué un suivi téléphonique pour indiquer au

fabricant de commencer la production de la commande initiale en vue de la distribution des échantillons.

- ▶ Avec **Beautiful South** (fabricants de vêtements/imprimeurs) : le ou vers le 6 février 2000, il a participé à une réunion pour discuter d'un intérêt dans la production de marchandises et il a visité des locaux éloignés à Toronto pour examiner l'installation de l'organisation, les capacités de la machinerie, le personnel et autres facteurs.
- ▶ Avec **Dorchester Sportwear** : le 6 juin 2000, il a préparé et participé à une réunion à Dorchester (Ontario) concernant la disponibilité et la conception des pantalons molletonnés en coton à 100 % dont l'étiquetage et les logos seraient en liaison avec les marques de commerce.
- En 2000 et 2001, il a eu des discussions avec le conseiller juridique du propriétaire au sujet de la correspondance et des communications reçues d'une société appelée Mine O'Mine Inc. concernant l'emploi des marques de commerce aux États-Unis. M. Deore indique qu'entre juin 2000 et septembre 2001 plusieurs conversations téléphoniques, réunions et échanges de lettres ont eu lieu avec le conseiller juridique du propriétaire afin d'obtenir des conseils et de donner des instructions concernant les négociations en cours avec Mine O'Mine Inc., laquelle est, dit-il, une société américaine représentant M. Shaquille O'Neil, qui est un joueur de basket-ball professionnel. Les négociations portaient sur la vente éventuelle, par le propriétaire inscrit, de droits se rapportant aux marques de commerce au Canada ou sur la concession de licence concernant ces droits.

- En juillet 2001, il a participé à une réunion au nom du propriétaire pour s'assurer que les marques de commerce n'étaient pas employées en liaison avec la « partie de basket-ball de bienfaisance Vince Carter » qui devait se tenir à Toronto à la fin de juillet 2001.
- M. Deore termine en disant que le propriétaire a dépensé environ 26 500 \$ au titre des honoraires d'avocats et de comptables pour le développement, l'enregistrement et le maintien des marques de commerce, ainsi qu'une somme additionnelle de 10 000 \$ au titre des frais.

Dans son exposé écrit, la partie requérante a fait valoir les raisons suivantes pour la radiation de la marque de commerce THE WORLD IZ MINE. Premièrement, l'inscrivant n'a pas établi l'emploi de sa marque de commerce déposée au cours de la période pertinente de trois ans en liaison avec les marchandises que spécifie l'enregistrement dans la pratique normale du commerce. Deuxièmement, l'inscrivant n'a pas établi l'existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi.

Après avoir examiné les éléments de preuve, je suis d'accord avec le premier point de la partie requérante voulant que l'inscrivant n'ait pas établi l'emploi de la marque de commerce au Canada durant la période pertinente dans la pratique normale du commerce en liaison avec les marchandises que spécifie l'enregistrement. Dans son exposé écrit, l'inscrivant fait valoir que la preuve établit le transfert des marchandises qui sont réellement troquées ou consignées. Toutefois, je ne suis pas d'accord avec l'inscrivant que la preuve établit ces types de transactions. La preuve établit plutôt que le propriétaire a donné les marchandises à des fins promotionnelles et, à mon avis, ce fait en

l'absence d'autres détails n'équivaut pas à des transactions de troc. De plus « des cadeaux et dons » seuls n'équivalent pas à un emploi de la marque de commerce dans la pratique normale du commerce (*Ports International Ltd. v. Registrar of Trade-marks et al.* 79 C.P.R. (2d) 191). En ce qui concerne les « transactions de consignation », j'estime encore une fois, compte tenu de la preuve, que l'on ne peut pas conclure que l'une ou l'autre des marchandises que spécifie l'enregistrement a été expédiée dans un magasin de détail sur une base de consignation. De plus, la pièce A illustre une casquette portant la marque de commerce T.W.IZ.M et non la marque de commerce THE WORLD IZ MINE. La preuve n'établit aucunement que des marchandises portaient la marque de commerce THE WORLD IZ MINE.

Par conséquent, la question qui se pose est de savoir si le défaut d'emploi de la marque de commerce THE WORLD IZ MINE est attribuable à des circonstances spéciales visées au paragraphe 45(3) de la *Loi sur les marques de commerce*.

Il incombe au propriétaire inscrit d'établir les circonstances spéciales qui justifient le défaut d'emploi de la marque de commerce (*Philip Morris Inc. v. Imperial Tobacco Ltd.* 13 C.P.R. (3d) 289 (C.F. 1^{re} inst.)). Le critère applicable pour déterminer si des circonstances spéciales justifient le défaut d'emploi a été établi dans *RTM v. Harris Knitting Mills Ltd.*, 4 C.P.R. (3d) 488 (C.A.F.). Trois facteurs très importants doivent être pris en considération. Le premier touche à la période pendant laquelle la marque de commerce n'est pas employée; le deuxième consiste à se demander si les raisons du défaut d'emploi étaient indépendantes de la volonté du propriétaire inscrit; le troisième à décider s'il existe une intention sérieuse de reprendre dans un bref délai l'emploi de la marque.

Dans *Ridout & Maybee v. Sealy Canada Ltd./Ltée*, 87 C.P.R. (3d) 307, le juge Lemieux a rappelé les faits saillants des motifs de la décision du juge Pratte dans *Harris*, précitée, dans les termes suivants :

- a) il est impossible de définir précisément les circonstances qui peuvent, selon le paragraphe 44(3) [actuellement 45(3)], justifier le défaut d'emploi;
- b) les circonstances justifiant le défaut d'emploi doivent être spéciales; c'est-à-dire des circonstances qui ne se retrouvent pas dans la majorité des affaires relatives au défaut d'emploi;
- c) la raison du défaut d'emploi ne peut être volontaire de la part du propriétaire inscrit; le défaut d'emploi doit être indépendant de la volonté du propriétaire;
- d) la durée de l'emploi et la probabilité d'un défaut d'emploi continu constituent un facteur à considérer;
- e) les circonstances spéciales forment une exception à la règle générale en vertu de laquelle une marque de commerce qui n'est pas employée doit être radiée.

Quant au premier facteur, soit la durée du défaut d'emploi, la preuve n'établit pas que la marque de commerce a déjà été employée au Canada. Lorsque la date du dernier emploi n'est pas fournie, le défaut d'emploi est généralement calculé à partir de la date d'enregistrement, soit le 4 mars 1997 dans la présente affaire. En conséquence, en l'espèce, la période du défaut d'emploi à partir de la date d'enregistrement est, à la date de l'avis, de 4 ans et 6 mois, et à la date de l'affidavit, soit le 27 février 2002, la période du défaut d'emploi correspond à 4 ans et 11 mois.

Quant au deuxième facteur, le propriétaire inscrit fait valoir, dans son exposé écrit, que les mesures prises par la partie requérante et la menace imminente d'une poursuite contre l'inscrivant par la partie requérante au nom de son client Mine O'Mine Inc. constituent des circonstances spéciales qui

justifient son défaut d'emploi. Toutefois, ayant examiné la preuve, j'estime que rien dans la preuve ne constitue une indication ou une mention concernant ces questions. De plus, même si la menace de poursuite avait été prouvée, la simple menace de poursuite, en elle-même, ne pourrait pas justifier le défaut d'emploi pour une période de près de cinq (5) ans.

La preuve établit que le propriétaire inscrit déployait des efforts pour conclure un arrangement concernant la commercialisation, la fabrication et la distribution des marchandises, ainsi que la vente et la concession de licence éventuelles se rapportant aux droits relatifs à la marque de commerce déposée. Toutefois, je dois soupeser ladite preuve eu égard à la période du défaut d'emploi et à la probabilité de la continuation du défaut d'emploi. Les circonstances décrites dans l'affidavit de Deore se poursuivent depuis près de 5 ans sans le moindre résultat, et il n'y a absolument aucune indication que l'emploi de la marque déposée se fera d'ici peu ou même dans l'avenir malgré les efforts du propriétaire. Je signale qu'il ne s'agit pas, ici, d'une affaire où les marchandises que spécifie l'enregistrement en liaison avec la marque de commerce relèvent d'un marché spécialisé, ce qui indiquerait un marché limité pour les marchandises. Par conséquent, comme je ne suis pas convaincue que le propriétaire inscrit a établi l'existence de circonstances spéciales qui justifient le défaut d'emploi durant la période pertinente et depuis 1997, je conclus que l'enregistrement de la marque de commerce doit être radié.

L'enregistrement n° 471,899 sera radié conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la *Loi sur les marques de commerce*.

FAIT À GATINEAU, QUÉBEC, CE 31^e JOUR DE MAI 2005.

D. Savard
Agente d'audience principale
Article 45