

TRADUCTION/TRANSLATION

**PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : SKINS
NUMÉRO D'ENREGISTREMENT : MA536213**

[1] Le 26 juillet 2006, à la demande de Harold W. Ashenmil, c.r. (la « partie requérante »), le registraire a fait parvenir l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la « Loi »), à 1151428 Ontario Ltd. COBA Eagle Sportswear (l'« inscrivante »), le propriétaire de la marque de commerce SKINS (la « Marque »), dont le certificat d'enregistrement porte le numéro TMA536213 et qui a été enregistrée en liaison avec ce qui suit : vêtements pour l'athlétisme nommément, sous-vêtements, pantalons, shorts, chemises et vestes (les « Marchandises »).

[2] Suivant l'avis, l'inscrivante est tenue d'établir que la Marque a été employée au Canada en liaison avec chacune des Marchandises à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date à laquelle elle a ainsi été employée pour la dernière fois et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. La période pertinente en l'espèce est la période allant du 26 juillet 2003 au 26 juillet 2006 (la « période pertinente »).

[3] En réponse à l'avis, l'inscrivante a produit l'affidavit de Vijay Gordon signé le 26 avril 2007. Les deux parties ont produit des plaidoyers écrits et aucune partie n'a demandé d'audience. Après la production du plaidoyer écrit de la partie requérante, l'inscrivante a sollicité une prolongation de délai rétroactive afin de produire l'affidavit supplémentaire de M. Gordon

signé le 26 juillet 2007, lequel affidavit visait à répondre à l'un des deux principaux arguments que la partie requérante avait soulevés dans son plaidoyer écrit. Dans une décision du 9 août 2007, le registraire a autorisé la production de cet affidavit supplémentaire.

[4] Je cite l'extrait suivant de la décision *Performance Apparel Corp. c. Uvex Tokjo Canada Ltd.* (2004), 31 C.P.R. (4th) 270 (C.F. 1^{re} inst.), où le juge Russel résume ainsi l'objet de la procédure prévue à l'article 45 :

L'objet de l'article 45 est de débarrasser le registre du « bois mort ». Nous savons que la simple affirmation par le propriétaire de l'emploi de sa marque de commerce ne suffit pas et que le propriétaire doit « indiquer » quand et où la marque a été employée. [...] Également, nous devons maintenir le sens des proportions et éviter la preuve surabondante. Le genre de preuve exigée varie d'une affaire à l'autre, en fonction d'une gamme de facteurs tels que la nature du commerce et les pratiques commerciales du propriétaire de la marque de commerce.

[5] Dans son premier affidavit, M. Gordon atteste qu'il est [TRADUCTION] « le directeur des ventes de 1161428 Ontario Ltd., faisant affaires sous le nom d'Eagle Sportswear ». J'utilise le nom « Eagle Sportswear » pour désigner l'entité que M. Gordon a décrite et je résume ci-après le contenu de son premier affidavit.

[6] Il soutient qu'Eagle Sportswear est le propriétaire inscrit de la marque de commerce canadienne enregistrée sous le numéro TMA536213 et employée en liaison avec les Marchandises, et il déclare que la Marque est utilisée au Canada depuis au moins le 12 octobre 2000 et qu'elle était encore employée en liaison avec chacune des Marchandises le 26 juillet 2006. Il s'agit simplement d'une conclusion de droit que le registraire doit tirer à la lumière de l'ensemble de la preuve produite.

[7] Au soutien de cette affirmation, M. Gordon a fourni les éléments suivants :

- les étiquettes (pièce A) sur lesquelles figure la Marque et qui sont cousues sur les vêtements;
- un modèle de chemise et des modèles de shorts et de pantalons (respectivement les pièces B, C et D) sur lesquels est cousue une étiquette portant la Marque;
- une photographie d'une chemise, d'un blouson et d'une veste portant une étiquette qui est cousue à l'intérieur du vêtement et sur laquelle la Marque est apposée (respectivement les pièces E et G), lesquels vêtements sont vendus à des clients qui les utilisent comme uniformes ou comme tenues de promotion;
- des modèles de factures (pièces H et I) dont certaines renvoient à la Marque (partie de la pièce H), qui ont été établies au cours de la période pertinente et qui montrent la vente de Marchandises à des détaillants et distributeurs;
- un dépliant (pièce J) arborant la Marque et annonçant les Marchandises qui auraient été distribuées au Canada au cours de la période pertinente.

[8] M. Gordon fournit les chiffres de vente annuels d'Eagle Sportswear pour la période allant de 2003 à 2006 en ce qui a trait aux articles de vêtement portant la Marque. Il précise également le nom de quelques clients d'Eagle Sportswear au Canada.

[9] Avant de résumer le contenu du deuxième affidavit de M. Gordon, je me dois de souligner que la partie requérante a soutenu dans ses observations écrites qu'à ce stade-ci, le propriétaire inscrit n'a pas prouvé l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises, parce que l'inscrivante est une entité inscrite au registre sous le nom de 1161428

Ontario Ltd. COBA Eagle Sportswear et qu'aucun élément de preuve n'établit l'emploi de la Marque par cette entité pendant la période pertinente. Selon la partie requérante, il appert de la preuve que, si la Marque a été employée, ce qui est nié, elle l'aurait été par une entité portant le nom d'Eagle Sportswear Inc., comme l'illustrent les factures produites. Or, aucun élément de preuve ne montre que cet emploi est régi par les conditions d'un accord de licence intervenu entre parties.

[10] Dans son deuxième affidavit, M. Gordon explique que 11611428 Ontario Ltd. a été constituée en société le 20 décembre 1995 sous le régime des lois de l'Ontario. Cette entité faisait affaires sous le nom d'Eagle Sportswear. Le 6 mars 2000, 1161428 Ontario Ltd. a remplacé le nom de son entreprise par Eagle Sportswear Inc. M. Gordon précise que, lorsqu'il a signé son premier affidavit, il a cru à tort que le nom de l'entreprise 1161428 Ontario Ltd. continuait d'exister malgré l'adoption du nom d'Eagle Sportswear Inc. En conséquence, il n'a pas compris la nécessité de faire état du changement de nom de la société dans son premier affidavit et de fournir des documents attestant ce changement.

[11] Comme M. Gordon l'a dit dans son deuxième affidavit, pendant une certaine période, notamment lorsque la demande d'enregistrement a été produite, 1161428 Ontario Ltd. a fait affaires sous le nom d'Eagle Sportswear jusqu'au 6 mars 2000. La partie requérante a donc été désignée sous le nom de 1161428 Ontario Ltd. COBA Eagle Sportswear. Je conviens avec l'inscrivante que COBA est un acronyme qui signifie « Carrying On Business As » (faisant affaires sous le nom de) et que, par conséquent, une chaîne de titre existe en ce qui a trait à la propriété du certificat d'enregistrement TMA536213. C'est pourquoi tout emploi de la Marque

par Eagle Sportswear Inc. au cours de la période pertinente sera considéré comme un emploi de la Marque par le véritable propriétaire de celle-ci, même si aucune modification faisant état du changement de nom de l'inscrivante depuis l'introduction de la procédure prévue à l'article 45 n'a encore été apportée au registre [voir *Roebuck et al c. Registrataire des marques de commerce et al* (1987), 13 C.I.P.R. 75, et *Bereskin et Parr c. 3056678 Canada Inc.* (2004) 34 C.P.R. (4th) 566].

[12] Je dois maintenant décider si la preuve décrite ci-dessus me permet de conclure que la Marque a été employée en liaison avec chacune des Marchandises au Canada au cours de la période pertinente. La partie requérante est d'avis que la preuve n'est pas concluante et que le registrataire devrait radier la Marque.

[13] La partie requérante soutient que les étiquettes cousues dans les vêtements produits comme pièces B à D sont différentes des étiquettes produites comme pièce A. La Marque est une marque nominale. Aucun élément de l'enregistrement n'empêche l'emploi de différents formats de la Marque. La déposante a produit des étiquettes portant la Marque, des vêtements sur lesquels sont apposées des étiquettes portant également la Marque ainsi que des factures. La partie requérante fait valoir qu'aucun élément des factures ne renvoie à la Marque. D'abord, il importe de lire l'affidavit comme un tout et de ne pas en disséquer les allégations. Au paragraphe 7 de son premier affidavit, M. Gordon renvoie aux factures produites pour soutenir que les Marchandises sont vendues au Canada en liaison avec la Marque. Les factures ont été établies au cours de la période pertinente par le véritable propriétaire de la Marque, Eagle Sportswear Inc. Le fait que la Marque ne figure pas sur les factures ne devrait pas être fatal pour

le propriétaire de la Marque dans ces circonstances. En deuxième lieu, tel qu'il est mentionné plus haut, quelques-unes des factures (partie de la pièce H) renvoient effectivement à la Marque.

[14] Après avoir examiné les factures (pièces H et I), je constate qu'il y est fait mention de la vente de pantalons, de shorts, de chemises et de blousons au Canada au cours de la période pertinente. La déposante a produit un échantillon ou une photographie de chacun des articles de vêtement susmentionnés qui portaient la Marque. Le seul vêtement qui fait partie des Marchandises et qui n'y est pas mentionné est un sous-vêtement. Au paragraphe 2 de son premier affidavit, M. Gordon déclare que [TRADUCTION] « ces [sous-vêtements de pantalons, chemises et shorts] vêtements athlétiques sont fabriqués à partir de différents matériaux synthétiques comme [...] qui permettent au sportif de rester plus au sec, de se sentir plus frais et de contrer les odeurs de transpiration pendant qu'il poursuit ses activités sportives ». En conséquence, certaines des Marchandises sont portées sous des vêtements de sport pendant les activités sportives. Selon le Merriam-Webster Dictionary, un « sous-vêtement » s'entend d'un [TRADUCTION] « vêtement devant être porté sous un autre ». En conséquence, aux fins d'une procédure prévue à l'article 45, je suis d'avis qu'il appert de la preuve que le propriétaire de la Marque a employé celle-ci en liaison avec des sous-vêtements.

[15] La preuve produite montre l'emploi de la Marque au Canada par son véritable propriétaire au cours de la période pertinente en liaison avec chacune des Marchandises.

[16] Dans l'exercice des pouvoirs que le registraire des marques de commerce m'a délégués au paragraphe 63(3) de la Loi, j'arrive à la conclusion que l'enregistrement n° TMA536213 sera maintenu au registre en application des dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À BOUCHERVILLE (QUÉBEC), LE 13^e JOUR DE MAI 2009.

Jean Carrière
Membre
Commission des oppositions aux marques de commerce

Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, L.LL.