

## TRADUCTION/TRANSLATION

### **PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45 MARQUE DE COMMERCE : EVOLUTION SPORTSWEAR ENREGISTREMENT N° LMC 460,407**

Le 29 mai 2003, sur demande de Sara Lee Corporation, le registraire a envoyé un avis prévu à l'article 45 à Mark Naylor, exerçant son activité sous la dénomination de Classic Cowboys Design, propriétaire inscrit de l'enregistrement de la marque de commerce citée en rubrique.

La marque de commerce EVOLUTION SPORTSWEAR est enregistrée pour un emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

[TRADUCTION] « Vêtements pour hommes, femmes et enfants, notamment chemises, débardeurs, t-shirts, pulls molletonnés, pantalons, shorts, jupes, blousons, chapeaux et casquettes. »

L'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* 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. Par conséquent,

la période pertinente en l'espèce à l'égard de la marque de commerce déposée va du 29 mai 2000 au 29 mai 2003.

En réponse à l'avis, on a fourni l'affidavit de Mark Naylor accompagné de pièces. Seule la partie à la demande de qui l'avis a été donné a produit un plaidoyer écrit et a été représentée à l'audience.

Dans son affidavit, M. Naylor déclare exercer son activité sous la dénomination de Classic Cowboys Design, qu'il désigne ensuite comme « CCD ». Il indique que « CCD » a employé et continue d'employer la marque de commerce EVOLUTION SPORTSWEAR au Canada en liaison avec les marchandises, notamment des vêtements pour hommes, femmes et enfants, notamment des chemises, débardeurs, t-shirts, pulls molletonnés, pantalons, shorts, jupes, blousons, chapeaux et casquettes.

Comme pièce A, il fournit des photographies des marchandises qui sont vendues sous la marque de commerce EVOLUTION SPORTSWEAR. Il explique ensuite que l'activité de CCD est une activité « sur mesure » et que les marchandises sont vendues aux clients sur demande. Il déclare que la vente de marchandises portant la marque de commerce et le nom commercial EVOLUTION SPORTSWEAR est une entreprise à temps partiel et que le stock de marchandises n'est pas immédiatement disponible à moins d'en avoir fait la commande. Il ajoute que les marchandises de CCD sont vendues principalement aux stations de ski, aux clubs de golf, aux organisations ou équipes sportives ainsi qu'aux départements et facultés des collèges et des

universités.

Il indique que CCD a vendu ses marchandises dans des stands aménagés dans des centres commerciaux, dans toutes les grandes villes du Canada et, à titre de pièce C (désignée par erreur « B » dans son affidavit), il fournit des photographies d'un stand qui, dit-il, fait voir l'emploi de la marque de commerce et du nom commercial EVOLUTION SPORTSWEAR.

Comme pièce B (désignée par erreur « C » dans son affidavit), il fournit des copies de factures pour les années 2000 à 2002 en déclarant qu'elles reflètent les clients et les détaillants qui se procurent ou vendent les marchandises dont CCD est propriétaire. Il fournit ensuite les recettes de CCD relatives aux années 2000 à 2002. S'agissant de l'année 2003, il déclare que CCD s'est concentrée sur la restructuration de la direction de l'entreprise et sur le financement d'une nouvelle ligne de produits et que seules des commandes à l'unité, peu importantes, ont été placées par la voie du site Web. À titre de pièce D (désignée par erreur « E » dans son affidavit), il fournit une copie du site Web où les clients peuvent placer leurs commandes de marchandises.

La partie à la demande de qui l'avis a été donné a soulevé divers arguments à l'encontre de la preuve produite, le principal étant que la preuve n'établit pas l'emploi de la marque de commerce EVOLUTION SPORTSWEAR de la manière prescrite par le paragraphe 4(1) de la Loi au cours de la période pertinente.

Au terme d'un examen de la preuve, je suis tout à fait d'accord avec la partie à la demande de qui

l'avis a été donné sur le fait que la preuve n'établit pas l'emploi de la marque de commerce EVOLUTION SPORTSWEAR au cours de la période pertinente de la manière prescrite par le paragraphe 4(1) de la Loi. Le paragraphe 4(1) de la Loi prévoit ce qui constitue un emploi pour l'application de la procédure prévue à l'article 45 :

4(1). 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 l'espèce, bien que la preuve établisse qu'il y a eu des transferts (c'est-à-dire des ventes) de t-shirts, de pulls molletonnés et de chemises au cours de la période pertinente, je ne puis conclure à partir de cette preuve que la marque de commerce était associée aux marchandises au moment du transfert d'une manière qui satisfait aux conditions du paragraphe 4(1). La preuve fait clairement ressortir que la marque de commerce EVOLUTION SPORTSWEAR n'apparaît pas sur les marchandises et il n'y a absolument aucun élément de preuve établissant qu'elle figure sur les colis des marchandises. La question est donc de savoir si la marque de commerce a été de toute autre manière associée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison a été donné à la personne à laquelle la propriété ou la possession était transférée.

La preuve établit que les mots EVOLUTION SPORTSWEAR figurent à la partie supérieure des factures, qu'ils sont affichés sur la signalisation des stands et qu'ils apparaissent au haut du site Web du titulaire de l'enregistrement.

S'agissant de la présentation de la marque à la partie supérieure des factures, j'estime que l'emploi des mots EVOLUTION SPORTSWEAR à cet endroit relève davantage de l'emploi d'un nom commercial ou d'une marque de commerce visant l'entreprise du titulaire de l'enregistrement. Je ne puis conclure que cette présentation de la marque à la partie supérieure des factures constitue un usage en conformité avec le paragraphe 4(1), car la marque n'est associée à aucun des articles énumérés sur les factures de manière à donner l'avis de liaison nécessaire entre la marque de commerce et un article particulier qui est vendu (voir la décision *Shapiro Cohen c. Norton Villiers Ltd.*, 16 C.P.R. (4th) 573 à la p. 575).

S'agissant des mots « EVOLUTION SPORTSWEAR » qui figurent au haut du site Web du titulaire de l'enregistrement, je conclus que la présentation des mots « EVOLUTION SPORTSWEAR » à cet endroit n'est pas un emploi qui répond aux conditions prévues au paragraphe 4(1), car le site Web ne fournirait pas l'avis de liaison exigé entre la marque de commerce et les marchandises au moment du transfert des marchandises. En outre, je conclus qu'on ne sait pas clairement si ce site Web était en service au cours de la période pertinente.

En ce qui a trait aux mots EVOLUTION SPORTSWEAR qui figurent dans la signalisation des stands aménagés, selon l'auteur de l'affidavit, dans les centres commerciaux de toutes les grandes villes du Canada, je suis persuadée que cet emploi (pièce C de l'affidavit) est un emploi des mots EVOLUTION SPORTSWEAR à la fois comme un nom commercial et comme une marque de commerce en liaison avec l'entreprise du titulaire de l'enregistrement et en plus comme une marque de commerce à l'égard des marchandises. À mon avis, l'annonce de la marque de

commerce dans une proximité si étroite avec les marchandises fournirait à l'acheteur l'avis de liaison prescrit entre la marque de commerce et les marchandises. Toutefois, la difficulté réside dans le fait qu'on ne peut conclure de la preuve que les stands visés étaient ouverts au cours de la période pertinente. Au paragraphe 4 de son affidavit, M. Naylor a indiqué que les marchandises étaient vendues dans des stands aménagés dans des centres commerciaux, mais il n'a pas clairement indiqué et démontré que ces stands étaient aménagés pendant la période pertinente. Par conséquent, je ne peux conclure que les stands établissent l'emploi de la marque de commerce au cours de la période pertinente.

Comme je ne peux conclure à un emploi de la marque de commerce en liaison avec l'une ou l'autre des marchandises visées par l'enregistrement et répondant aux conditions du paragraphe 4(1) de la Loi au cours de la période pertinente, je conclus que l'enregistrement de la marque de commerce doit être radié.

L'enregistrement n° LMC 460,407 sera radié conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la *Loi sur les marques de commerce*.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 17 MARS 2006.

D. Savard  
Agente d'audience principale  
Section de l'article 45