

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : SPY
N° D'ENREGISTREMENT : LMC 475 429

Le 15 janvier 2004, à la demande de Compagnie Générale des Établissements Michelin – Michelin & Cie, le registraire a fait parvenir l'avis prévu à l'article 45 à Spy Optic, Inc., le propriétaire inscrit de l'enregistrement de la marque de commerce mentionnée en titre.

La marque de commerce SPY est enregistrée en vue d'être employée en liaison avec les marchandises suivantes : « Articles vestimentaires, nommément tee-shirts, chemises, shorts, pantalons, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, chapeaux, visières, souliers, sandales et ceintures; lunettes et lunettes de soleil ».

L'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* (L.C. 1985, ch. T-13) oblige le propriétaire inscrit d'une marque de commerce à indiquer si la marque a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises et/ou chacun des services que spécifie 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 ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période visée est comprise entre le 15 janvier 2001 et le 15 janvier 2004.

En réponse à l'avis, le propriétaire inscrit a fourni l'affidavit de M. Barry Buchholtz et différentes pièces. Seul le propriétaire inscrit a présenté ses arguments écrits. Aucune des parties n'a demandé la tenue d'une audience.

Dans son affidavit, Barry Buchholtz affirme que depuis 1998, il occupe le poste de directeur général de Spy Optic, Inc. Il explique que la marque SPY est la principale marque du propriétaire inscrit et que cette marque est employée en liaison avec les marchandises inscrites aux États-Unis, au Canada et dans de nombreux autres pays; il ajoute que la marque de commerce a été employée sans interruption au Canada, en liaison avec les marchandises inscrites, au cours de la période visée. M. Buchholtz indique que les marchandises sont fabriquées par ou pour le propriétaire inscrit et qu'elles sont vendues à des détaillants dans toutes les régions du Canada, qui les revendent aux consommateurs.

M. Buchholtz a joint à son affidavit les pièces A-1 à A-5, soit plusieurs catalogues distribués aux détaillants qui illustrent de quelle manière la marque SPY apparaît sur les marchandises vendues au Canada au cours de la période visée. M. Buchholtz ajoute que la marque de commerce figure sur les produits et/ou sur l'emballage des produits ainsi que sur les factures relatives aux marchandises vendues par le propriétaire inscrit à ses détaillants canadiens.

Les pièces B-1 et B-2 sont des pages imprimées à partir du site Web du propriétaire inscrit qui illustrent la marque de commerce en liaison avec des « ceintures » et des « boucles de ceinture ».

La pièce C est un exemple de facture établie au cours de la période visée pour des ventes, par le propriétaire inscrit, de marchandises portant la marque de commerce à des clients canadiens. M. Buchholtz mentionne également dans son affidavit une liste des marchandises dont les produits connexes apparaissent dans la pièce C.

Après avoir examiné la preuve au dossier, j'estime que cette preuve est suffisante pour conclure que le propriétaire inscrit a employé la marque SPY au Canada en liaison avec les marchandises inscrites suivantes : « Articles vestimentaires, nommément tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, chapeaux et ceintures; lunettes (lunettes de ski) et lunettes de soleil ».

En ce qui concerne ces marchandises, le propriétaire inscrit a déposé des catalogues publiés au cours de la période visée qui illustrent de quelle manière la marque SPY est apposée sur ces marchandises. Le dossier contient également la déclaration sous serment de M. Buchholtz, indiquant que c'est de cette manière que la marque de commerce était apposée sur les marchandises vendues au Canada. En outre, le propriétaire inscrit a fourni des factures faisant état de ventes pour chacune de ces marchandises au cours de la période visée. Par conséquent, je conclus que ces marchandises doivent être maintenues dans l'enregistrement de la marque de commerce.

Quant aux autres marchandises, j'estime que la preuve n'est pas suffisante pour conclure que le propriétaire inscrit a offert à la vente et a vendu les marchandises suivantes au Canada : « shorts, pantalons, pantalons d'entraînement, visières, souliers et sandales ». Bien que M. Buchholtz ait

inclus dans son affidavit un énoncé général concernant l'emploi de toutes les marchandises inscrites, il n'existe aucun énoncé précis indiquant que chacune des marchandises inscrites a été vendue au Canada au cours de la période visée et aucun des éléments de preuve versés au dossier ne fait mention des marchandises énumérées plus haut.

Même si la jurisprudence reconnaît que dans certains cas, il n'est pas nécessaire que le propriétaire inscrit fournisse une preuve directe ou documentaire de l'emploi en liaison avec des marchandises comprises dans la même catégorie de marchandises (voir *Saks & Co. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, (1989) 24 C.P.R. (3d) 49 (C.A.F.)), en l'espèce, j'estime que l'affidavit de M. Buchholtz est trop vague et imprécis pour satisfaire aux critères préalables énoncés dans *Saks & Co.* Hormis la déclaration générale d'emploi en liaison avec chacune des marchandises qui se trouve dans l'affidavit de M. Buchholtz, il n'existe aucun élément de preuve précis dans les catalogues ou dans les factures qui permette de confirmer l'emploi de chacune de ces marchandises. Je ne peux pas non plus déduire, en me fondant sur l'affidavit de M. Buchholtz, que la marque de commerce a été employée avec chacune de ces marchandises au cours de la période visée.

Compte tenu de ce qui précède, je conclus que le propriétaire inscrit n'a pas réussi à démontrer que la marque de commerce a été employée en liaison avec des shorts, des pantalons, des pantalons d'entraînement, des visières, des souliers et des sandales au cours de la période visée. En conséquence, je conclus que ces marchandises doivent être radiées de l'enregistrement de la marque de commerce (voir *John Labatt Ltd. c. Rainier Brewing Co.*, 80 C.P.R. (2d) 228).

Compte tenu de la preuve au dossier, l'enregistrement n° LMC 475 429 sera modifié de manière à ce que l'énoncé relatif aux marchandises se lise comme suit : « Articles vestimentaires, nommément tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, chapeaux et ceintures; lunettes et lunettes de soleil », conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la *Loi sur les marques de commerce*.

DÉCISION RENDUE À GATINEAU (QUÉBEC), LE 22 FÉVRIER 2006.

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