

## TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45  
MARQUE DE COMMERCE : ANIMAL  
NUMÉRO D'ENREGISTREMENT : LMC 448,527

Le 26 octobre 2005, à la demande du cabinet Shapiro Cohen (la « partie requérante »), le registraire a donné l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* à H. Young (Operations) Limited, la propriétaire inscrite de la marque de commerce susmentionnée (l'« inscrivante »).

La marque de commerce ANIMAL Dessin est enregistrée pour un emploi en liaison avec les marchandises :

[TRADUCTION]

(1) Bracelets de montre.

(2) Casquettes de sport, nommément casquettes de baseball; dispositifs de retenue pour lunettes, et vêtements de sport, nommément tee-shirts, vestes, vêtements de cycliste, ceintures, chemises, maillots de corps et chaussures de plage; vêtements imperméables de sport; vêtements de plage, nommément pulls d'entraînement, shorts et pantalons.

Selon l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13, le propriétaire inscrit de la marque de commerce doit, à l'égard de chacune des marchandises et/ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, indiquer si la marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours de 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 pertinente pour établir l'emploi commence le 26 octobre 2002 et se termine le 26 octobre 2005.

L'« emploi » en liaison avec des marchandises est définie au paragraphe 4(1) de la *Loi sur les marques de commerce* comme suit :

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, l'inscrivante a fourni l'affidavit de Thomas Stathis Redfern, secrétaire général de l'inscrivante, accompagné de pièces en preuve. Seule l'inscrivante a produit des observations écrites et s'est présentée à l'audience.

Dans son affidavit, M. Redfern déclare qu'il exerce la fonction de secrétaire général depuis 1988, qu'il connaît ainsi bien les activités de l'inscrivante et qu'il a accès à ses livres comptables. M. Redfern explique que l'inscrivante distribue des biens de consommation de marque dans le secteur du commerce de détail au Canada et dans de nombreux autres pays au monde. Ces produits sont vendus à différents distributeurs et licenciés qui, à leur tour, les vendent aux détaillants.

L'auteur de l'affidavit déclare qu'entre avril 2002 et septembre 2003 environ, l'inscrivante a vendu les marchandises visées portant la marque déposée à un distributeur au Canada qui a éprouvé des difficultés financières en 2003, à la suite de quoi l'accord de distribution a été annulé. M. Redfern soutient que les efforts considérables déployés par l'inscrivante pour trouver un autre distributeur approprié au Canada ont interrompu le flux continu de vente des marchandises visées par l'enregistrement au Canada. Toutefois, en juin 2005, l'inscrivante a retenu comme distributeur au Canada une entreprise située au Québec, et à partir d'août 2005, les ventes des marchandises visées par l'enregistrement et portant la marque déposée ont repris au Canada. M. Redfern ajoute que son entreprise continue à vendre au Canada les marchandises visées par l'intermédiaire de l'entreprise susmentionnée.

M. Redfern affirme que c'est la politique de l'inscrivante d'apposer la marque sur toutes les marchandises vendues au Canada. La pièce A est un spécimen d'étiquette portant la marque visée que l'auteur de l'affidavit déclare avoir été apposée sur les ceintures vendues au Canada au cours de la période pertinente. M. Redfern ajoute que la pièce B comporte des photocopies des pages du catalogue *semblable à celui qui avait été distribué* au cours de la période pertinente – montrant la façon dont la marque est reproduite sur la plupart des marchandises, notamment sur des ceintures, des bracelets de montre et des dispositifs de retenue pour lunettes (non souligné dans l'original).

Au paragraphe 11, M. Redfern déclare que son entreprise a employé la marque de commerce au cours de la période pertinente à l'égard de toutes les marchandises visées par l'enregistrement, à l'exception des « vêtements imperméables de sport ».

M. Redfern estime que les chiffres de vente au Canada pour l'année 2003 dépassaient 10 000 livres sterling et qu'au cours de l'intervalle pertinent de l'année 2005, ces chiffres dépassaient 4 500 \$US.

Les pièces C1 et C2 jointes à l'affidavit consistent en des factures représentatives concernant la vente des marchandises visées qui auraient été vendues au Canada entre 2003 et 2005 respectivement, à l'égard desquelles M. Redfern déclare que tous les produits faisant l'objet des factures portent la marque de commerce quelque part sur le produit même ou sur son emballage. Les factures désignent les marchandises à l'aide de codes qui, selon M. Redfern, se rapportent aux marchandises visées par l'enregistrement comme suit :

WW – Montres, notamment des bracelets de montre

SC, SE, SL, ou FM – Vêtements, notamment tee-shirts, vestes, vêtements de cycliste, ceintures, chemises, maillots de corps et chaussures de plage; vêtements de plage, notamment pulls d'entraînement, shorts et pantalons.

BC - Casquettes

AA - Bracelets de montre

BH – Casques, autres que casquettes

## BT - Ceintures

Je souligne que l'état déclaratif des marchandises, tel qu'il a été enregistré, ne comprend pas des montres (WW ci-dessus) ni des casques (BH) autres que « casquettes de sport, nommément casquettes de baseball ».

Je suis convaincue, après avoir examiné les factures, que dans leur ensemble, elles montrent la vente des marchandises concernées énumérées plus haut, à l'exception des « vêtements de cycliste » et des « maillots de corps ». Bien que les factures montrent clairement la vente des vêtements de sport, à mon avis rien n'indique, faute de renseignements supplémentaires ou de précisions de la part de l'auteur de l'affidavit, qu'il s'agirait de maillots de corps ou de vêtements particulièrement conçus pour les cyclistes.

En ce qui concerne les « dispositifs de retenue pour lunettes » qui ne font pas partie de la liste des codes de produits susmentionnée, j'estime qu'il n'y a pas de facture qui montre la vente de ces produits; toutefois, l'illustration d'une variété de « cordons à lunettes » qui portent la marque de commerce visée apparaît dans la pièce B – le catalogue semblable à celui qui a été distribué au cours de la période pertinente. À mon avis, il ne ressort pas suffisamment clairement de la déclaration de l'auteur de l'affidavit que les catalogues qui ont été réellement distribués au cours de la période pertinente comprenaient des « dispositifs de retenue pour lunettes ». Quoiqu'il en soit, bien que les images des catalogues puissent servir à montrer la façon dont la marque de commerce est apposée sur les marchandises, en règle générale la distribution des catalogues ne constitue pas une preuve d'emploi au sens du paragraphe 45(1) de la Loi (*Grapha – Holding AG c. Illinois Tool Works Inc.* (2008), 68 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 180 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)). Par conséquent, faute d'une affirmation claire de M. Redfern portant que les marchandises en question ont été vendues au cours de la période pertinente, je ne suis disposée à tirer aucune conclusion sur l'emploi de la marque de commerce visée à l'égard des « dispositifs de retenue pour lunettes ».

À mon avis, la preuve ne permet pas de conclure à l'existence des circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de ces marchandises et l'inscrivante n'a présenté aucune observation sur ce sujet.

Pour tous les motifs qui précèdent, je suis convaincue que la marque de commerce visée a été employée au sens de l'article 45 et du paragraphe 4(1) de la Loi en liaison avec :

Bracelets de montre; Casquettes de sport, nommément casquettes de baseball, et vêtements de sport, nommément tee-shirts, vestes, ceintures, chemises et chaussures de plage; vêtements de plage, nommément pulls d'entraînement, shorts et pantalons.

L'enregistrement n° LMC 448,527 relatif à la marque de commerce ANIMAL sera modifié de manière à supprimer les marchandises « vêtements imperméables de sport », « vêtements de cycliste », « maillots de corps » et « dispositifs de retenue pour lunettes », en conformité avec les dispositions du paragraphe 45(5) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 30 JANVIER 2009.

P. Heidi Sprung

Membre, Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme  
Semra Denise Omer