

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : SURVIVORS
N^o D'ENREGISTREMENT : 236,622

Le 24 janvier 2000, le registraire a transmis un avis selon l'article 45 à la société en commandite Greb International/Greb International and Company, alors propriétaire inscrite de l'enregistrement de la marque de commerce citée en rubrique.

L'enregistrement de la marque de commerce SURVIVORS vise un emploi en liaison avec les marchandises suivantes : [TRADUCTION] bottes et chaussures.

L'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* prévoit que le propriétaire inscrit est tenu d'établir que la marque de commerce a été employée au Canada à l'égard de chacune des marchandises et de 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 réponse à l'avis, un affidavit de Kevin Huckle ainsi que les pièces afférentes ont été fournis. Chaque partie a produit un plaidoyer écrit. Aucune audience n'a été demandée.

Dans son affidavit, M. Huckle déclare qu'il a été le président de la société en commandite Greb

International and Company de 1992 jusqu'au 27 janvier 2000. Il poursuit en déclarant que le 1^{er} février 2000, Greb International s'est placée sous la protection de la Cour et le 2 février 2000, elle a vendu une partie de son actif, dont les droits qu'elle détenait dans la marque de commerce SURVIVORS ainsi que l'achalandage afférent, à Kodiak Group Inc., dont il est le président et chef de la direction depuis le 2 février 2000. La marque de commerce a été cédée le 27 mars 2000 à Kodiak Group Inc. et la cession a été enregistrée au registre des marques de commerce le 2 octobre 2000.

Comme la propriétaire au cours de la période pertinente était la société en commandite Greb International and Company, l'emploi qui doit être établi est celui de cette entité ou l'emploi qui lui est dévolu.

M. Huckle allègue que dans les trois (3) mois au moins précédant l'avis, soit entre le 24 janvier 1997 et le 24 janvier 2000, Greb International a employé la marque de commerce au Canada en liaison avec des bottes et des chaussures, directement ou par l'entremise de sa licenciée, Norimco, avec laquelle la propriétaire avait passé un accord de licence pour l'usage de la marque.

Il explique ensuite que son affidavit établit l'emploi d'un échantillon seulement des articles chaussants portant la marque, ce qui ne constitue qu'une partie du nombre total de chacun des articles chaussants portant la marque et fabriqué, vendu et livré par Greb International et/ou sa licenciée à divers magasins de détail et/ou points de vente au Canada.

Il précise qu'au cours de la période pertinente, la marque a figuré clairement sur les articles chaussants ainsi que sur l'emballage et l'étiquetage de ces articles. Il fournit ensuite des exemples d'emploi de la marque, où l'on voit, par exemple, la marque imprimée ou cousue sur les tiges, cousue sur les languettes, moulée dans les semelles et/ou imprimée ou cousue sur les semelles intérieures. Il fournit comme pièces des échantillons typiques de bottes de travail et de bottes d'hiver. Il explique qu'en plus de ces emplois de la marque, les articles chaussants étaient préparés en vue de la vente et vendus avec des étiquettes volantes portant la marque, dans des boîtes portant aussi la marque. Il a joint des échantillons d'étiquettes volantes et un échantillon de boîte. S'agissant des ventes d'articles chaussants dans la période pertinente, il déclare que les ventes au Canada ont totalisé 500 000 \$ au minimum. Un échantillon de photocopies de factures a été joint à titre de pièces. Il ajoute ensuite que les articles chaussants étaient vendus exclusivement aux magasins K-MART et qu'étant donné la vente de K-MART à ZELLERS en 1998, les articles chaussants portant la marque n'ont plus été vendus au Canada depuis janvier 1998. Il explique que depuis sa dernière vente à K-MART, Greb International est entrée en contact ou a amorcé des pourparlers avec divers détaillants, tels que la chaîne de magasins SAAN et First Effort Investments qui exploite la chaîne de magasins JOGGERS. Au cours de l'automne de 1998, les échanges avec des représentants de SAAN ont abouti à la tenue d'une réunion, le 16 octobre 1998, au sujet de la vente d'articles chaussants portant la marque, mais sans succès. Des échanges ont eu lieu à l'été de 1999 avec des représentants de JOGGERS et, à l'appui de ce fait, M. Huckle joint une photocopie d'une lettre datée du 9 juillet 1999. Il déclare ensuite que le Kodiak Group a repris des contacts et des pourparlers et qu'ils se poursuivent. Il affirme que l'intention de Greb International et Kodiak de continuer d'employer la marque est

attestée par le guide d'achat du printemps 2000 (pièce KH-10 jointe à l'affidavit). Il indique que ce guide d'achat a été fourni au personnel de vente de Kodiak et aux détaillants en vue de présenter les marchandises et d'en faire la promotion. Il déclare que le guide a été élaboré à l'automne de 1999 et fourni au personnel de vente depuis cette date.

Il ressort clairement de la preuve que la marque de commerce a été employée au cours de la première partie de la période pertinente, soit en 1997. M. Huckle a décrit avec clarté la manière dont la marque était liée aux marchandises au moment du transfert et il a communiqué des chiffres de ventes au sujet des marchandises vendues au cours de la période pertinente. La partie requérante fait valoir que le seul emploi établi par la preuve est l'emploi en liaison avec des bottes et que, par conséquent, les marchandises déclarées [TRADUCTION] « souliers » devraient être radiées de l'enregistrement de la marque de commerce. Elle cite plusieurs décisions à l'appui de sa prétention.

À mon avis, l'affidavit contient suffisamment de faits pour que je sois en mesure de conclure que la marque de commerce semble avoir été employée en liaison avec chacune des marchandises visées par l'enregistrement au cours de la période pertinente. M. Huckle a clairement allégué au paragraphe 5 qu'au cours de la période pertinente la marque de commerce avait été employée en liaison avec des bottes et des chaussures qu'il désigne sous l'expression [TRADUCTION] « articles chaussants » au paragraphe 3. Le guide d'achat de 1997 joint à titre de pièce KH-8 présente des photos de bottes et de chaussures. Par conséquent, on peut en déduire que des chaussures et des bottes étaient annoncées et offertes à la vente en liaison avec la marque de commerce en 1997. Je

relève qu'au paragraphe 6 de son affidavit, M. Huckle déclare que l'emploi décrit dans l'affidavit concerne un échantillon seulement d'articles chaussants portant la marque, ce qui ne constitue qu'une partie du nombre total de chacun des articles chaussants portant la marque et fabriqué, vendu et livré à divers points de vente au Canada. Cette déclaration est pertinente et elle doit être prise en considération dans l'examen de l'ensemble de la preuve.

La requérante soutient que les factures et les échantillons fournis concernent seulement des [TRADUCTION] « bottes ». Cependant, comme l'a justement fait remarquer la déposante, les pièces ne doivent pas être considérées séparément mais en relation avec les faits exposés dans l'affidavit. C'est l'ensemble de la preuve qui doit être pris en compte. J'estime que la propriétaire, en l'espèce, a décrit l'emploi fait en liaison avec les marchandises. Comme le déclare la décision *Union Supply Electric Co. Ltd. c. Registrare des marques de commerce*, 63 C.P.R. (2d) 56, c'est l'emploi qui doit être indiqué, et non un exemple de tous les emplois. De plus, comme le mentionne la décision *Union Electric*, le type de preuve nécessaire pour établir l'emploi d'une marque de commerce varie nécessairement d'une affaire à l'autre. En l'espèce, contrairement à la jurisprudence citée par la partie requérante, je suis persuadée que la preuve fournie contient suffisamment de faits pour me permettre de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec des bottes et des chaussures au cours de la période pertinente.

Compte tenu de ce qui précède, je conclus au maintien de l'enregistrement de la marque de commerce.

L'enregistrement portant le n° 236,622 sera maintenu conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

DATÉ À HULL (QUÉBEC) DU 26^e SEPTEMBRE 2001.

D. Savard
Agent d'audience principal
Section de l'article 45