

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : TOES ON THE NOSE
N^o D'ENREGISTREMENT : 483,146

Le 5 juin 2002, à la demande de Gowling, Lafleur, Henderson, le registraire a donné un avis en vertu de l'article 45 à Rooxs, Inc., propriétaire inscrit de l'enregistrement de la marque de commerce susmentionnée.

La marque de commerce TOES ON THE NOSE est enregistrée en vue de son emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

[TRADUCTION] Des vêtements, notamment des shorts, chemises, t-shirts, débardeurs, vestes chandails en molleton, pantalons en molleton, chandails, pantalons, jeans, salopettes, maillots de bain, caleçons de bain, tenues de plage, ceintures, robes; casquettes, chapeaux, bandeaux et visières; chaussures et chaussures de sport, notamment des chaussures d'athlétisme, chaussures, sandales, chaussures de gymnastique, chaussures de tennis et chaussettes.

Suivant l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, le propriétaire inscrit de la marque de commerce doit établir si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services que spécifie l'enregistrement, à un moment quelconque au cours de la période de trois ans qui précède 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. La période pertinente dans la présente affaire se situe entre le 5 juin 1999 et le 5 juin 2002.

En réponse à l'avis, un affidavit souscrit par Richard Allred et accompagné de pièces a été versé au dossier. Les deux parties ont présenté des observations écrites et étaient représentées à l'audience. La requérante a soulevé divers points au sujet du caractère suffisant de la preuve produite en l'espèce, son principal argument étant que la preuve n'a pas établi l'emploi au Canada de la marque de commerce en liaison avec les marchandises énoncées dans l'enregistrement au cours de la période pertinente de trois ans. Elle prétend que l'enregistrement de la marque de commerce devrait être radié.

Ayant examiné la preuve, j'estime qu'elle me permet de conclure que la marque de commerce était employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises au cours de la période pertinente.

Comme l'inscrivante l'a affirmé à juste titre, il est clair en droit qu'il est injustifiable de demander au propriétaire d'une marque de commerce de faire des dépenses et des efforts pour indiquer, par une preuve surabondante, l'emploi qu'il fait de sa marque de commerce lorsque cet emploi peut être facilement prouvé de manière simple et directe (*Union Electric Supply Co. Ltd. v. RTM*, 63 C.P.R. (2d) 56 (No.1)). Il suffit pour l'inscrivant de présenter une preuve *prima facie* de l'emploi et c'est tout ce qu'on lui demande. De plus, en ce qui concerne les déclarations contenues dans un affidavit, la Cour a dit dans *Mantha & Associates v. Central Transport Inc.*, 64 C.P.R. (3d) 354, à la p. 355 :

Dans un certain sens, toutes les déclarations contenues dans un affidavit constituent de « simples assertions »; ce que la Cour a jugé inadéquat dans les procédures engagées en vertu de l'article 45 sont les assertions portant sur l'emploi (une question de droit) par

opposition aux assertions de fait démontrant l'emploi (Voir *Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.* (1980), 53 C.P.R. (2d) 62, [1981] 1 C.F. 679, 34 N.R. 39). Il ressort clairement du résumé de la preuve rédigé par le juge que les faits démontrent l'emploi c'est-à-dire que l'appelante « a exploité son entreprise de transport au Canada en se servant de camions et de remorques portant la marque de commerce ». C'est tout ce qu'il lui était nécessaire de prouver.

En l'espèce, M. Allred a produit suffisamment de faits pour me permettre de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacune des marchandises visées par l'enregistrement au cours de la période pertinente. À cet égard, j'estime qu'il ressort de la preuve que l'inscrivante fabrique les marchandises visées par l'enregistrement et qu'elle les vend ensuite à des détaillants au Canada. De plus, M. Allred a clairement énuméré au paragraphe 4 de son affidavit chacune des marchandises visées par l'enregistrement, et il a confirmé au paragraphe 8 que les marchandises énumérées au paragraphe 4 étaient vendues au Canada depuis au moins 1997 et, en particulier, au cours des trois ans précédant le 5 juin 2005. Il a fourni les chiffres approximatifs des ventes effectuées au cours des années 1999 à 2002 ainsi que des copies de rapports représentatifs indiquant les ventes effectuées au Canada pendant la période comprise entre le 8 janvier 1999 et le 28 février 2001. Il a en outre clairement indiqué qu'il avait vérifié les factures à partir du 5 juin 1999 et il confirme qu'il y a eu des ventes de tous les produits énumérés au paragraphe 4 de son affidavit, produits qui portaient la marque de commerce de la manière décrite dans son affidavit, c'est-à-dire que les produits portaient une étiquette sur laquelle était apposée la marque de commerce comme l'indiquent les paragraphes 7 et 8 de son affidavit. Ce qui précède me convainc qu'il y a eu transfert des marchandises visées par l'enregistrement et liées à la marque de commerce déposée au cours de la période pertinente.

Pour ce qui est du fait que les catalogues de vêtements et de tenues de plage de 2003 produits en preuve ne décrivent pas toutes les marchandises visées par l'enregistrement, après avoir examiné l'ensemble de la preuve, je retiens l'affirmation de M. Allred selon laquelle l'inscrivante a publié chaque année des catalogues similaires pour toutes les marchandises enregistrées au cours de trois des quatre années qui ont précédé la souscription de son affidavit et que, dans l'ensemble, les catalogues décrivaient toutes les marchandises énumérées au paragraphe 4 de son affidavit.

Pour ce qui est du fait que les diverses étiquettes qui ont été versées en preuve et qui portaient la marque de commerce sont celles qu'utilise à l'heure actuelle l'inscrivante, M. Allred a clairement expliqué que chacun des articles vendus au Canada devait porter une telle étiquette ou le modèle antérieur de celles-ci. En ce qui concerne leurs modèles antérieurs, il ressort des déclarations de M. Allred aux paragraphes 7 et 8 de son affidavit, qu'ils étaient semblables aux modèles courants. Par conséquent, je considère que les modèles antérieurs auraient également porté la marque de commerce TOES ON THE NOSE et je reconnais donc qu'au moment du transfert des marchandises, la marque de commerce était liée à celle-ci d'une manière conforme aux exigences du paragraphe 4(1) de la Loi.

En conséquence, j'estime que la preuve, prise dans son ensemble et non disséquée paragraphe par paragraphe, permet de conclure qu'au cours de la période pertinente, la marque de commerce était employée en liaison avec chacune des marchandises visées par l'enregistrement de la manière requise par la *Loi sur les marques de commerce*. Je conclus donc que l'enregistrement de la marque de commerce doit être maintenu.

L'enregistrement n° 483,146 sera maintenu conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 31 MARS 2005

D. Savard
Agente d'audience principale
Article 45