

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : WINDRIVER WEATHER SYSTEM
N^O D'ENREGISTREMENT LMC 490,884

Le 21 juillet 2004, à la demande de Perley-Robertson, Hill & McDougall s.r.l., le registraire a donné l'avis prévu à l'article 45 à Mark's Work Wearhouse Ltd., la propriétaire inscrite de l'enregistrement mentionné ci-dessus.

L'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* exige que le propriétaire inscrit d'une marque de commerce démontre, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada 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. La période pertinente en l'espèce se situe entre le 21 juillet 2001 et le 21 juillet 2004. L'article 4 de la Loi, reproduit ci-dessous, précise ce qui constitue un emploi d'une marque de commerce :

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.
- (2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.
- (3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.

La marque de commerce WINDRIVER WEATHER SYSTEM est enregistrée en liaison avec des vêtements, nommément, vêtements de plein air pour hommes nommément, vestes et chemises; couvre-mains nommément, gants et mitaines; couvre-chefs nommément, chapeaux et casquettes de

toutes sortes.

En réponse à l'avis donné en vertu de l'art. 45, la propriétaire inscrite a produit l'affidavit de son directeur général des marchandises, Dale Trybuch. Seule la partie requérante a produit un plaidoyer écrit. Elle soutient que la preuve ne démontre pas d'emploi de la marque au cours de la période pertinente, ni avant cette période, et qu'il n'y a pas de circonstances spéciales qui justifient ce défaut d'emploi. Je suis d'accord avec la partie requérante, et ce, pour les motifs exposés ci-dessous.

M. Trybuch n'a fourni aucun élément de preuve qui démontre l'emploi de WINDRIVER WEATHER SYSTEM conformément à l'art. 4 de la Loi en liaison avec aucune des marchandises enregistrées pendant la période triennale pertinente. Au lieu de cela, M. Trybuch a affirmé : [TRADUCTION] « les vêtements de marque WINDRIVER WEATHER SYSTEM consistent en des pièces superposées de vêtements de plein air qui peuvent se porter séparément ou ensemble, ce qui permet à leur utilisateur d'ajuster le manteau en fonction du temps et de la température » et « au cours de la période comprise entre le 21 juillet 2001 et le 21 juillet 2004, ma compagnie a vendu des systèmes de vêtements de plein air superposés ». [Il convient de noter qu'il ne dit pas que sa compagnie a vendu des systèmes de vêtements de plein air WINDRIVER WEATHER SYSTEM entre le 21 juillet 2001 et le 21 juillet 2004.] À titre de pièce « D », M. Trybuch a fourni des échantillons d'étiquettes volantes représentatifs de ceux attachés aux vêtements de plein air susmentionnés, mais ces étiquettes volantes n'arborent pas la marque de commerce WINDRIVER WEATHER SYSTEM. On y voit plutôt les marques ou mots suivants : « WINDRIVER », « WindRiver Outfitting System », et « *MOTHER NATURE no longer controls THE PLANET'S fastest changing WEATHER SYSTEM* ».

M. Trybuch affirme que sa compagnie a commencé à vendre et promouvoir des vêtements de plein air sous la marque WINDRIVER WEATHER SYSTEM en 1998. Il affirme que les chiffres d'affaires de 1998 et 1999 ne sont plus disponibles, mais il fournit, à titre de pièce « F », un « guide » qui, selon ses affirmations, était remis aux acheteurs de vêtements de marque WINDRIVER WEATHER SYSTEM en 1998 et 1999. Je ne vois pas WINDRIVER WEATHER SYSTEM où que ce soit dans le guide.

D'après les éléments de preuve produits par M. Trybuch, je conclus que la propriétaire inscrite n'a pas démontré qu'elle avait employé sa marque à quelque moment que ce soit avant que l'avis prévu à l'art. 45 soit donné. La question devient donc celle de savoir s'il a été démontré qu'il y a eu des circonstances spéciales qui justifient ce non-emploi.

M. Trybuch affirme que sa compagnie a [TRADUCTION] « cessé de mettre en vedette » la marque WINDRIVER WEATHER SYSTEM après 1999. M. Trybuch affirme en outre que sa compagnie a récemment décidé de [TRADUCTION] « recommencer à mettre en vedette » la marque de vêtements de plein air WINDRIVER WEATHER SYSTEM et que [TRADUCTION] « des discussions [avaient] commencé il y a plusieurs mois, et qu'il [avait] été décidé que la marque devrait être utilisée en liaison avec une nouvelle gamme de vêtements de plein air prévue pour l'automne 2004 ». Je pense que selon une interprétation normale, « plusieurs mois » signifieraient moins de six mois, et puisque M. Trybuch a signé son affidavit le 17 janvier 2005, je ne suis pas prête à interpréter son affirmation comme signifiant que les discussions qu'il évoque ont eu lieu avant que soit donné l'avis prévu à l'art. 45. Ainsi, nous nous trouvons dans une situation où nous n'avons aucun élément de preuve démontrant que la propriétaire inscrite a employé la marque enregistrée à quelque moment que ce soit conformément à l'art. 4 avant que soit donné l'avis prévu à l'art. 45, et la seule preuve de plans d'emploi futur de la marque est postérieure à l'avis prévu à l'art. 45.

Je reconnais que M. Trybuch fournit des copies de contrats stipulant une entrée en vigueur le 8 juin 2004 et conclus par sa compagnie, selon ses affirmations, à la suite de la décision de la compagnie de recommencer à mettre en vedette la marque de vêtements de plein air WINDRIVER WEATHER SYSTEM. Cette affirmation est incompatible avec ses affirmations antérieures qui indiquent que la décision de recommencer à mettre la marque en vedette est postérieure au mois de juillet 2004 et j'estime plus probable qu'il ait été décidé, comme le suggère la partie requérante, d'ajouter une étiquette WINDRIVER WEATHER SYSTEM à des marchandises qui avaient déjà fait l'objet d'un contrat. Je note que la marque de commerce n'est mentionnée nulle part dans les contrats eux-mêmes. En outre, étant donné l'importance de la date du 21 juillet 2004, il me semble que le défaut du déclarant d'affirmer que la décision de recommencer à mettre en vedette la marque enregistrée a été

prise avant le 21 juillet 2004 devrait en soi s'interpréter comme signifiant qu'elle ne l'a pas été. Puisque le déclarant dans le cadre de la procédure prévue à l'art. 45 ne peut pas être contre-interrogé, il est bien établi en droit que toute ambiguïté dans ses affirmations doit s'interpréter contre lui. En l'espèce, il y a de nombreuses affirmations vagues et ambiguës qui se prêtent à une interprétation contraire aux intérêts de la propriétaire inscrite.

Conformément à la décision *NTD Apparel Inc. c. Ryan* (2003), 27 C.P.R. (4th) 73 (C.F. 1^{re} inst.) à la p. 81, toute décision concernant la question de savoir s'il existe des circonstances spéciales justifiant le défaut d'usage suppose l'examen de trois critères, à savoir :

1. Pendant combien de temps la marque n'a pas été employée?
2. Les raisons invoquées par le propriétaire inscrit pour justifier son défaut d'emploi tenaient-elles à des circonstances indépendantes de sa volonté?
3. Existe-t-il une intention sérieuse de reprendre l'emploi dans un bref délai?

La propriétaire inscrite n'a donné aucune raison indépendante de sa volonté pour expliquer le non-emploi, et elle ne peut donc pas prétendre que des circonstances spéciales justifiaient son non-emploi.

Décision

Pour les motifs qui précèdent, l'enregistrement n° LMC 490,884 sera radié conformément au par. 45(5) de la Loi.

FAIT À TORONTO, EN ONTARIO, LE 26 SEPTEMBRE 2007.

Jill W. Bradbury

Membre
Commission des oppositions des marques de commerce