

INSTANCE EN VERTU DE L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : OUTLAWS
N° D'ENREGISTREMENT : 403,941

Le 9 avril 2003, à la demande d'Effigi Inc., le registraire a fait parvenir l'avis prévu à l'article 45 à Outlaws Gym and Active Wear Inc., propriétaire inscrite de la marque de commerce visée par l'enregistrement susmentionné.

La marque de commerce OUTLAWS est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises et services suivants :

Marchandises : (1) Bouteilles à eau en plastique, tasses, bijoux, stylos, briquets, allumettes, sacs de sport, ouvre-bouteilles et tire-bouchons;

(2) Équipements et fournitures de hockey et de crosse, nommément casques, et vêtements, nommément chapeaux, tee-shirts, jerseys, vestes, pantalons, chaussettes, shorts, uniformes de hockey et de crosse;

Services : (1) Exploitation d'équipes de crosse;

(2) Exploitation d'équipes de hockey;

Selon l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, le propriétaire inscrit d'une marque de commerce doit, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie

l'enregistrement, indiquer 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 ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. La période pertinente en l'espèce est tout moment entre le 9 avril 2000 et le 9 avril 2003.

En réponse à l'avis, le titulaire a produit l'affidavit de Donald J. Mayhew ainsi que des pièces. Les deux parties ont déposé un plaidoyer écrit. Les parties n'ont pas demandé la tenue d'une audience.

Dans son affidavit, M. Mayhew dit être le président d'Outlaws Gym and Active Wear Inc. depuis le 5 avril 2002. Il précise que, en ce qui a trait aux « clothing » (vêtements) mentionnés au paragraphe 5 de son affidavit, le titulaire a employé la marque de commerce enregistrée de façon continue depuis le 1^{er} mai 2002 en apposant une étiquette portant la marque de commerce OUTLAWS sur l'intérieur des vêtements ou en brodant ou sérigraphiant ladite marque sur ceux-ci. Il joint comme pièce « A » un modèle d'étiquette portant la marque de commerce qui est apposée à l'intérieur des vêtements. La pièce « B » de l'affidavit de M. Mayhew se compose de sorties

imprimées qui sont tirées du site web du titulaire et qui illustrent quelques-uns des vêtements portant la marque de commerce.

M. Mayhew ajoute que le titulaire a également employé la marque de commerce enregistrée en liaison avec [TRADUCTION] « des sacs, des bijoux, des briquets, des tasses/chopes, des stylos et des bouteilles à eau » en l'apposant sur chaque article et en vendant ces marchandises depuis avril 2002 jusqu'à la date d'aujourd'hui. Il joint comme pièce « C » une copie d'une photographie illustrant [TRADUCTION] « un sac de sport, une bouteille à eau et une tasse », qui portent tous la marque de commerce OUTLAWS.

Le paragraphe 5 de l'affidavit de M. Mayhew comporte un tableau illustrant les revenus de vente approximatifs et le nombre d'articles vendus en ce qui concerne les [TRADUCTION] « chapeaux, vestes, pantalons, chemises, tee-shirts, shorts, sweatshirts, chaussettes, sacs et tasses/chopes/bouteilles à eau ». Ce tableau est fondé sur les registres comptables du titulaire pour la période allant du 1^{er} janvier 2003 au 31 mars de la même année.

Le paragraphe 6 de l'affidavit de M. Mayhew comporte un tableau similaire illustrant les revenus de vente approximatifs pour la même période en ce qui a trait aux [TRADUCTION] « bijoux, briquets/couteaux, et stylos/petits articles de bureau/vignettes ». Dans le cas de ces marchandises, M. Mayhew déclare que la marque enregistrée est apposée par sérigraphie et qu'elles ont été vendues d'avril 2002 jusqu'à la date de son affidavit (soit le 10 novembre 2003).

M. Mayhew joint comme pièce « D » des exemples de factures illustrant des ventes par la propriétaire inscrite de marchandises associées à la marque de commerce OUTLAWS au Canada pour la période allant du 10 décembre 2002 au 27 mars 2003.

La partie requérante soutient qu'il n'y a aucun élément de preuve au sujet des marchandises « équipements et fournitures de hockey et de crosse, nommément casques, uniformes de hockey et de crosse » et au sujet des services visés par l'enregistrement, soit « exploitation d'équipes de crosse et exploitation d'équipes de hockey », et que, par conséquent, ces marchandises et services devraient être radiés de l'enregistrement de la marque de commerce. Le titulaire a admis que la preuve ne

démontre aucun emploi en liaison avec ces marchandises et services. En conséquence, je conclus que les marchandises et services susmentionnés devraient être radiés de l'enregistrement.

En ce qui a trait aux marchandises « allumettes, ouvre-bouteilles, tire-bouchons et jerseys », la partie requérante fait valoir que la preuve ne démontre aucun emploi de la marque de commerce en liaison avec ces marchandises, de sorte que celles-ci devraient également être radiées de l'enregistrement.

Je partage tout à fait l'avis de la partie requérante quant à l'absence totale de preuve au sujet de ces marchandises. Je souligne que la preuve démontre l'emploi de la marque de commerce en liaison avec des « sweatshirts »; cependant, j'estime que les « sweatshirts » ne sont pas des « jerseys ». Il appartenait au titulaire de prouver que les « sweatshirts » pouvaient être considérés comme des « jerseys » (voir *Gowlings, Strathy, Henderson c. Nana Marketing Co. Ltd* (décision non publiée rendue le 5 mars 1996 dans le dossier T-1137-95, C.F. 1^{re} inst.) et *Meredith Finlayson c. Berg Equipment Investments Ltd* (72 C.P.R. (3d) 387), ce qu'elle n'a pas fait. En conséquence, je conclus que ces marchandises devraient être radiées de l'enregistrement de la marque de commerce.

Quant aux marchandises qui restent, la partie requérante fait valoir que la preuve est manifestement insuffisante pour permettre de conclure à l'emploi de la marque de commerce en liaison avec lesdites marchandises. À son avis, il est évident que les simples allégations d'emploi du titulaire sont insuffisantes et que les sorties imprimées tirées du site web de celle-ci ne prouvent pas l'emploi de la marque de commerce en liaison avec les marchandises d'une façon conforme au paragraphe 4(1) de la *Loi sur les marques de commerce*. Par conséquent, dit-elle, seules les factures permettent de savoir si l'emploi de la marque de commerce a été établi en liaison avec chacune de ces marchandises.

Je ne suis pas d'accord. À mon avis, quelques-unes des déclarations contenues dans l'affidavit de M. Mayhew sont davantage que de simples allégations d'emploi; il s'agit d'assertions de fait montrant l'emploi et, par conséquent, il faut également en tenir compte pour décider si l'emploi a été établi (voir *Mantha & Associés/Associates c. Central Transport, Inc.* (1995), 64 C.P.R. (3d) 354 (C.A.F.)).

Dans le cas des marchandises [TRADUCTION] « chapeaux, vestes, pantalons, tee-shirts, shorts, chaussettes, sacs et tasses/bouteilles à eau » qui sont énumérées au paragraphe 5 de l'affidavit, la partie requérante a fourni des revenus précis pour chacune de ces marchandises d'après les ventes conclues au cours d'une partie de la période pertinente. De plus, nous avons une description de la manière dont la marque de commerce a été associée aux marchandises ainsi que des exemples de la façon dont elle apparaissait sur les vêtements, sacs, tasses et bouteilles à eau lors de leur transfert dans le cours normal des activités commerciales.

En conséquence, la preuve me permet de conclure que des ventes de ces marchandises portant la marque de commerce ont été faites au cours de la période pertinente. Il est vrai que des factures n'ont pas été fournies pour chacune de ces marchandises; cependant, tel qu'il est mentionné dans la décision *Lewis Thomson & Sons Ltd. c. Rogers, Bereskin & Parr* (21 C.P.R. (3d) 483), il n'est pas nécessaire de fournir de factures. Étant donné que j'en suis arrivée à la conclusion que l'emploi a été établi en ce qui a trait à ces marchandises, j'estime que celles-ci devraient être conservées dans l'enregistrement de la marque de commerce.

Quant aux « bijoux » dont il est fait mention au paragraphe 6 de l'affidavit, M. Mayhew déclare en toutes lettres que la marque de commerce est apposée sur ces marchandises par un procédé de sérigraphie et il fournit des revenus de vente approximatifs pour une partie de la période pertinente. Encore là, cette preuve me convainc que des ventes de ces marchandises ont été faites au cours de la période pertinente et que l'emploi respectait les exigences du paragraphe 4(1) de la *Loi sur les marques de commerce*. En conséquence, les marchandises « bijoux » seront conservées dans l'enregistrement de la marque de commerce.

Dans le cas des marchandises qui restent, soit les « briquets et stylos », la preuve m'apparaît ambiguë en ce qui a trait à la question de savoir si des ventes de ces articles ont été faites au cours de la période pertinente. À cet égard, le titulaire a fourni des chiffres de vente se rapportant aux marchandises décrites comme des « stylos/petits articles de bureau/vignettes » et aux « briquets/couteaux ». À mon sens, la preuve n'indique pas clairement la partie des chiffres de vente qui se rapporte aux « stylos » et aux « briquets », le cas échéant. De plus, aucune des factures ne renvoie à ces marchandises. Dans *Aerosol Fillers Inc. c. Plough (Canada) Ltd.*, 45 C.P.R. (2d) 194,

aux pages 198 et 199, conf. 53 C.P.R. (2d) 62, la Cour a formulé les remarques suivantes au sujet des ambiguïtés que comporte un affidavit : « Les allégations consignées dans un affidavit doivent être précises, ... L'affidavit ne doit donc être sujet à plus d'une interprétation; si tel est le cas, il convient alors d'adopter l'interprétation qui va à l'encontre de l'intérêt de la partie pour laquelle le document a été rédigé ». Étant donné que la preuve ne me permet pas de dire que ces marchandises ont été vendues pendant la période pertinente, j'interprète l'ambiguïté à l'encontre du titulaire et je conclus que les marchandises « stylos » et « briquets » devraient être radiées de l'enregistrement de la marque de commerce.

La partie requérante a formulé des doutes sur la question de savoir si les ventes illustrées par les factures déposées avaient été faites dans le cours normal des activités commerciales du titulaire. Selon la partie requérante, sauf dans le cas des « vestes », les autres factures qui renvoient à des marchandises OUTLAW portent des dates identiques, concernent des quantités minimales et sont toutes adressées à la même personne, soit Morris Currie. Toujours selon la partie requérante, cette preuve et le montant inexplicé de plus de 85 000 000 \$ qui figure sous le mot [TRADUCTION]

« sous-total » de chacune des factures suscitent des doutes au sujet de la question de savoir si les factures correspondent à des opérations véritables. En dernier lieu, la partie requérante fait valoir que la plupart des factures déposées ne comportent aucune adresse de livraison ou adresse du client.

Je conviens que le titulaire aurait pu fournir une explication au sujet du montant du « sous-total » figurant sur chaque facture; cependant, étant donné que le total exact est mentionné au bas de chaque facture, je suis disposée à présumer que le « sous-total » est simplement une erreur produite par le système de comptabilité informatique du titulaire. En ce qui concerne les autres points soulevés, j'estime que l'ensemble de la preuve permet de conclure que les factures semblent représenter des opérations commerciales véritables que le titulaire a conclues dans le cours normal de ses activités commerciales, car il n'y a aucun élément de preuve montrant que les ventes n'ont pas été faites de bonne foi ou qu'elles ont été délibérément fabriquées ou conçues pour protéger l'enregistrement.

Étant donné que j'en suis arrivée à la conclusion que l'emploi de la marque de commerce a été démontré en liaison avec les marchandises suivantes : « bouteilles à eau en plastique, tasses, bijoux,

sacs de sport, vêtements, nommément chapeaux, tee-shirts, vestes, pantalons, chaussettes et shorts », seules les marchandises susmentionnées seront conservées dans l'enregistrement de la marque de commerce (voir *John Labatt Ltd. c. Rainier Brewing Co.*, 80 C.P.R. (2d), à la page 228 (C.A.F.)).

L'enregistrement n° 403,941 sera modifié en conséquence en conformité avec le paragraphe 45(5) de la *Loi sur les marques de commerce*.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 22 DÉCEMBRE 2005.

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