

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : ANIMAL Dessin
ENREGISTREMENT N^O : LMC512970

Le 26 octobre 2005, à la demande de Shapiro Cohen, (la « partie requérante »), le registraire a transmis 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 mentionnée en rubrique (l'« inscrivante »).

Voici la représentation de la marque de commerce ANIMAL Dessin :



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

- (1) Bracelets de montre.
- (2) Vêtements de protection, nommément tenues de protection pour protéger diverses parties du corps, à utiliser dans les activités sportives, nommément lunettes de sécurité, casques, masques faciaux, matelassage et garnitures de protection pour jambes, genoux, cuisses, hanches, dos, poitrine, cou, épaules, bras, mains, coudes et poignets, et corsages contenant du matelassage ou des garnitures de protection; coiffure de protection, nommément casques et casques de protection, gilets de sauvetage, lunettes, lunettes de soleil; dispositifs de retenue pour lunettes, dispositifs de retenue pour lunettes de sport et lunettes de soleil; bijoux, montres, horloges et instruments d'horlogerie, nommément pièces d'horlogerie, montres et appareils de chronométrage, nommément chronomètres; anneaux porte-clés; imprimés, nommément livres, brochures, documentation commerciale et sur les produits, nommément brochures, listes de prix, affiches et pancartes publicitaires, toutes décrivant et/ou illustrant des marchandises à vendre; photographies, dépliants, autocollants adhésifs, étiquettes, affiches; articles de papeterie, nommément cartes postales, stylos et crayons; articles en cartons, nommément pancartes et boîtes, écriteaux d'ouverture/de fermeture de magasin; articles en cuir et simili-cuir, sacs, sacs à dos, havresacs, sacoques et sacs à main, sangles, ceintures, étuis porte-clés; présentoirs, tableaux d'affichage,

encadrements, armoires, distributeurs, châssis, rayons, tableaux porte-clés pour accrocher des clés, boîtes et contenants d'emballage pour toutes les marchandises susmentionnées; vêtements, notamment sous-vêtements, maillots de bain, chaussettes, shorts, chemises, chasubles, chandails, vestes, pantalons, jeans, pantalons de jogging, jupes, robes, pulls molletonnés, tee-shirts; vêtements imperméables, notamment pantalons, vestes et chapeaux imperméables; vêtements de sport, notamment tee-shirts de sport, chapeaux de sport, shorts de sport, pulls molletonnés de sport et tenues de sports; articles chaussants, notamment bottes et souliers; coiffures, notamment casquettes de base-ball, chapeaux en molleton et chapeaux tricotés.

L'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. ch. T-13, 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/ou de chacun des services spécifiés dans 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. La période pertinente en l'espèce va du 26 octobre 2002 au 26 octobre 2005.

L'article 4 de la Loi définit ce qu'il faut entendre par l'emploi d'une marque de commerce :

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'affidavit de M. Thomas Stathis Redfern, le secrétaire général de l'inscrivante, a été fourni annexé de pièces. Seule l'inscrivante a produit des observations écrites et était présente à l'audience.

M. Redfern déclare dans l'affidavit qu'il occupe le poste de secrétaire général

depuis 1988 et qu'en cette qualité il connaît les activités de l'inscrivante et a accès à ses registres comptables. M. Redfern explique que l'inscrivante distribue des produits de marque dans le marché canadien du détail et dans de nombreux autres pays de par le monde; ces produits sont vendus à divers distributeurs et licenciés qui, à leur tour, les revendent à des détaillants.

M. Redfern indique au paragraphe 4 que durant la période pertinente sa société a employé la marque de commerce en cause en liaison avec ce qui suit :

[TRADUCTION]

« *toutes* les marchandises visées par l'enregistrement, au Canada dans la pratique normale du commerce *à l'exception* des vêtements de protection, coiffures de protection, lunettes, lunettes de soleil, bijoux, horloges et instruments d'horlogerie, appareils de chronométrage; photographies, dépliants, affiches, articles de papeterie, sangles, étuis porte-clés, présentoirs, tableaux d'affichage, encadrements, armoires, distributeurs, châssis, rayons, tableaux porte-clés pour accrocher des clés, boîtes et contenants d'emballage, vêtements imperméables, nommément pantalons et vestes imperméables; et tenues de sport; bottes ». (Italiques ajoutés.)

Le souscripteur de l'affidavit déclare que d'avril 2002 jusqu'en septembre 2003 environ l'inscrivante a vendu les marchandises en cause portant la marque de commerce déposée à un distributeur au Canada qui était aux prises avec des difficultés financières en 2003, date à laquelle il a été mis un terme à l'entente de distribution. M. Redfern soutient que les efforts considérables déployés pour trouver un nouveau distributeur canadien convenable ont interrompu la continuité des ventes des marchandises visées par l'enregistrement au Canada. Toutefois, en juin 2005, l'inscrivante a nommé une société située au Québec comme son distributeur canadien, et dès le mois d'août 2005, les ventes au Canada des marchandises visées par l'enregistrement portant la marque de commerce déposée ont repris. M. Redfern ajoute que sa société continue de vendre les marchandises en cause au Canada par l'intermédiaire de cette société.

M. Redfern soutient qu'il s'agit d'une politique de l'inscrivante que d'inclure la marque de commerce quelque part sur toutes les marchandises vendues au Canada. La pièce A est un échantillon d'étiquette portant la marque de commerce en cause qui, selon le souscripteur de l'affidavit, aurait été apposée sur des ceintures vendues au Canada pendant la période pertinente. M. Redfern déclare de plus que la pièce B contient des photocopies de pages de catalogue *du genre de ceux qui étaient mis en circulation* pendant la période pertinente – illustrant la façon dont la marque est exposée sur de nombreuses marchandises dont des ceintures, bracelets de montre et dispositifs de retenue pour lunettes. (Italiques ajoutés.)

Comme éléments de preuve additionnels, le souscripteur de l'affidavit fait valoir que les prévisions de ventes annuelles au Canada pour 2003 s'élevaient à plus de 17 000 livres sterling, et qu'entre le mois d'août et le 26 octobre 2006 (avec le nouveau distributeur), à plus de 5 000 \$US.

Les pièces C1 et C2 ci-jointes représentent des factures relatives à des ventes de marchandises qui auraient été faites au Canada en 2003 et 2005 respectivement.

M. Redfern déclare que la marque de commerce est en évidence sur tous les produits visés par les factures (à un endroit ou l'autre) ou sur l'emballage. Les marchandises sont désignées sur les factures par des codes qui, selon M. Redfern, sont associés comme suit aux marchandises visées par l'enregistrement :

WW – Montres, incluant bracelets de montre

LU – Bagage, incluant articles de simili-cuir, sacs, sacs à dos, havresacs

ST – Présentoirs/Mobilier

SC, SE, SL, ou FM – Vêtements, incluant sous-vêtements, maillots de bain, chaussettes, chemises, shorts, chasubles, chandails, vestes, pantalons, jupes, robes, pulls molletonnés, t-shirts; vêtements imperméables, nommément chapeaux; vêtements de sport, nommément, t-shirts de sport, chapeaux de sport, short de sport, pulls molletonnés de sport; articles chaussants, nommément, souliers; coiffures, nommément casquettes de base-ball, chapeaux en molleton et chapeaux tricotés

BC – Casquettes

AA – Bracelets de montre

BH – Coiffure autre que casquettes

DW ou ZZ – Matériel promotionnel de point de vente incluant documentation commerciale et sur les produits, notamment, brochures, listes de prix, pancartes publicitaires, photographies, dépliants, affiches et factures

BT – Ceintures

Le souscripteur d'affidavit a employé en majeure partie la terminologie de l'état descriptif des marchandises pour dépeindre les codes de références aux produits utilisés dans les factures; je remarque cependant que les marchandises n'y sont pas toujours énumérées en ces termes. De plus, pour ajouter à la confusion, certaines factures se rapportent à des marchandises visées par l'enregistrement qui semblent avoir été omises dans les descriptions des codes de produits fournies par M. Redfern. Toutefois, en ce qui concerne les vêtements, après avoir examiné les factures, je suis convaincue, à quelques exceptions près, que la gamme de vêtements telle qu'établie pour les codes de produits SE, SC, SL et FM apparaissant ci-dessus se trouve dans les factures, et que, de plus, celles-ci indiquent des ventes d'articles de vêtement additionnels énumérés dans l'état descriptif. Je ne trouve cependant aucune facture concernant des ventes de « chapeaux molletonnés et de chapeaux tricotés » et de « chasubles et chandails » qui figurent tous deux dans la liste de référence des codes de produits de M. Redfern et dans l'enregistrement. À mon avis, les factures couvrent une multitude de casquettes (désignées comme BC), et de chapeaux (BH) mais aucune description de coiffure qui correspondrait précisément à des « chapeaux molletonnés et des chapeaux tricotés ». Telle qu'énoncée dans *Uvex Toko Canada Ltd. c. Performance Apparel Corp.*, 31 C.P.R. (4th) 270 (C.F. 1^{re} inst.), la distinction entre des types de chapeaux n'est pas trop détaillée pour une procédure en vertu de l'article 45. Dans le même ordre d'idée, je ne vois aucune mention de « chandails » et/ou « chasubles ».

De plus, le souscripteur d'affidavit déclare que les codes de produit DW ou ZZ ont trait à de la « documentation commerciale et sur les produits, notamment, brochures, listes de prix, pancartes publicitaires, photographies, dépliants et affiches », mais l'examen des

factures révèle que le code de produit DW décrit en réalité des articles de détail, en apparence incompatibles avec de la documentation commerciale, en ce que les marchandises portent l'indication qu'elles sont destinées soit à des garçons, soit à des filles. Je remarque de plus que les produits énumérés sous DW dans le catalogue (pièce B) sont des sacoches. Le code de produit ZZ n'apparaît que dans une facture relativement à des « drapeaux » et « bannières »; parmi ces factures se trouve un document ultérieur qui semble être un crédit pour des drapeaux et bannières non livrés. À la lumière du document de crédit et de la question qu'il soulève à savoir si les articles ont vraiment été vendus, ainsi qu'en l'absence de détail additionnel en ce qui a trait à la relation des drapeaux et des bannières avec les articles de documentation commerciale tels qu'ils apparaissent dans l'état descriptif des marchandises, je ne peux conclure que l'emploi a été démontré à l'égard des marchandises associées au code de produit ZZ.

En plus des incohérences inexplicables déjà relatées, des marchandises présentes dans l'enregistrement ne figurent à aucun endroit dans l'affidavit, a) soit qu'elles sont comprises dans la liste de marchandises qui n'ont pas fait l'objet de vente pendant la période pertinente, b) la liste de marchandises avec des codes de produit, ou c) dans les factures. Notamment, l'affidavit est totalement muet en ce qui a trait aux : « imprimés, nommément livres », « autocollants adhésifs, étiquettes, affiches », « articles en carton, nommément pancartes, écriteaux d'ouverture/de fermeture de magasin », « anneaux porte-clés » et « bottes ».

En ce qui concerne les « dispositifs de retenue pour lunettes », qui n'apparaissent pas dans la liste précitée des codes de produit, je ne trouve aucune facture concernant la vente de ces marchandises; toutefois, des illustrations d'une variété de « dispositifs de retenue pour lunettes » portant la marque de commerce en cause figurent dans la Pièce B – le catalogue qui serait *du type* de celui mis en circulation pendant la période pertinente. À mon avis, les déclarations du souscripteur d'affidavit ne mettent pas suffisamment en évidence le fait que des « dispositifs de retenue pour les lunettes » sont illustrés dans les catalogues mêmes qui étaient distribués pendant la période pertinente. De toute façon, bien que des images dans des catalogues peuvent avoir leur utilité pour illustrer la façon

dont la marque de commerce est apposée sur les marchandises, règle générale, la distribution de catalogues ne peut être invoquée comme 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. (4th) 180 (C.F. 1^{re} inst.)). En conséquence, en l'absence de déclaration claire de M. Redfern selon laquelle ces articles étaient vendus pendant la période pertinente, je ne veux tirer aucune conclusion sur l'emploi de la marque de commerce en cause en liaison avec des « dispositifs de retenue de lunettes » de quelque nature que ce soit.

Même s'il est bien établi que l'inscrivant n'a pas à soumettre une « surabondance de preuves » pour démontrer l'emploi de la marque pour les fins de la procédure prévue à l'article 45, le registraire doit disposer de certains éléments de preuve pour lui permettre de conclure à l'emploi de la marque en liaison avec chacune des marchandises énumérées dans l'enregistrement. (*Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.* (1980), 53 C.P.R. (2d) 62 (C.A.F.)). Chaque cas peut s'avérer un cas d'espèce lorsqu'il s'agit d' « illustrer » l'emploi, et, comme l'a soutenu l'inscrivante, il est possible qu'en certaines circonstances il ne soit pas nécessaire de démontrer avec la même insistance l'emploi en liaison avec chacune des marchandises (*Moffat & Co. c. Westinghouse Air Brake Co.*(2001), 14 C.P.R. (4th) 257 (C.F. 1^{re} inst.); *Brick Warehouse Corp. c. North West Co.* (2008), 68 C.P.R. (4th) 69)). Par exemple, dans *Brick Warehouse Corp.* l'énumération des marchandises était si longue (6 pages) qu'il aurait été extrêmement préjudiciable à l'inscrivant, et ennuyeux, d'exiger de ce dernier de présenter des éléments de preuve d'emploi ainsi qu'une affirmation claire en ce sens pour chacune des marchandises.

Dans la présente instance, je suis toutefois d'avis que les principes juridiques énoncés ci-dessus ne peuvent s'appliquer car l'affidavit n'est pas suffisamment clair et non équivoque. À mon sens, il aurait suffi d'établir ou de déclarer clairement en utilisant la forme positive quelles marchandises avaient été employées en liaison avec la marque de commerce en cause pendant la période pertinente. Or, la déclaration d'emploi est rédigée en utilisant la forme négative, et la preuve est plutôt vague compte tenu de la spécificité de l'état descriptif des marchandises visées par l'enregistrement. De plus, dans certains cas, il y a contradiction entre les déclarations qui visent à établir l'emploi et les factures

parce que M. Redfern allègue qu'il y a eu emploi des marchandises (c'est-à-dire des photographies, dépliants, affiches) figurant dans la liste (ZZ) de codes de produit, lesquelles marchandises ont été précisément exclues aux termes de sa déclaration au paragraphe 4 de l'affidavit. Par conséquent, je ne suis pas disposée à admettre qu'une telle déclaration constitue une déclaration claire d'emploi qui aurait pu étayer la thèse de l'inscrivante fondée sur *Brick Westinghouse*, où il est dit qu'il n'est pas nécessaire de démontrer l'emploi en liaison avec chacune des marchandises en présence d'une affirmation d'emploi à l'égard de toutes les marchandises en cause. Je ne suis pas d'avis que la production d'une déclaration claire et non ambiguë à cet effet soit un fardeau trop exigeant à placer sur les épaules de l'inscrivante. La disposition du paragraphe 45(1) de la Loi est claire : il doit être démontré « 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 [...] »

En conséquence, et en plus des marchandises qui, selon M. Redfern, n'ont pas été vendues durant la période pertinente, je ne puis conclure à l'emploi des marchandises, « imprimés, nommément livres, brochures, documentation commerciale et sur les produits, nommément brochures, listes de prix, affiches et pancartes publicitaires, photographies, dépliants », « autocollants adhésifs, étiquettes », « articles en carton, nommément pancartes, écriteaux d'ouverture/de fermeture de magasin », « étuis portecclés », « bottes », « chapeaux en molleton et chapeaux tricotés », « dispositifs de retenue pour lunettes, dispositifs de retenue pour lunettes de sport et lunettes de soleil » et « chasubles, chandails ».

Compte tenu de tout ce qui précède, je suis convaincue de l'emploi de la marque de commerce en cause au sens de l'article 45 et du paragraphe 4(1) de la Loi en liaison avec ce qui suit :

« montres, articles en cuir et simili-cuir, sacs, sacs à dos, havresacs, sacoches et sacs à main, ceintures, vêtements, nommément sous-vêtements, maillots de bain, chaussettes, shorts, chemises, vestes, pantalons, jeans, pantalons de jogging, jupes, robes, pulls molletonnés, tee-shirts; chapeaux; vêtements de sport, nommément tee-

shirts de sport, chapeaux de sport, shorts de sport, pulls molletonnés de sport, articles chaussants, nommément souliers; coiffures, nommément casquettes de base-ball ».

L'enregistrement n° LMC512970 de ANIMAL Dessin sera modifié en supprimant toutes les marchandises à l'exception de celles énumérées dans le paragraphe précédent, conformément aux 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
Jean-Jacques Goulet, LL.L.