



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 123

Date de la décision : 2021-06-16

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE
L’ARTICLE 45**

Lavery, De Billy, LLP

Partie requérante

et

Wilson Sporting Goods Co.

Propriétaire inscrite

LMC646,794 pour GENESIS

Enregistrement

INTRODUCTION

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en vertu de l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement n° LMC646,794 pour la marque de commerce GENESIS (la Marque), appartenant à Wilson Sporting Goods Co. (la Propriétaire).

[2] La Marque est enregistrée pour l’emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

(1) Équipement de golf, nommément bâtons, gants, balles et sacs de golf; équipement de hockey, nommément bâtons et gants de hockey, lames de patin de hockey, lames de rechange, culottes rembourrées, protège-coudes, protège-tibias, jambières et épaulières, casques, gants bloqueurs, jambières, plastrons et protecteurs d'avant-bras, gants attrape-rondelle, sacs pour équipement d'athlétisme adaptés pour l'équipement de hockey.

[3] Au début, je note que la Propriétaire a seulement affirmé l'emploi en liaison avec des gants et soutient que la preuve fournie est suffisante pour maintenir l'enregistrement en liaison avec les produits enregistrés « gants attrape-rondelle ». Étant donné qu'il n'y a aucune preuve d'emploi de la Marque en liaison avec des produits autres que des gants ni preuve de circonstances spéciales qui justifieraient le défaut d'emploi de la Marque, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

[4] La question restante est donc de savoir si la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec des « gants attrape-rondelle ». Pour les motifs qui suivent, je conclus qu'elle ne l'a pas fait.

LA PROCÉDURE

[5] Le 4 janvier 2018, à la demande de Lavery, De Billy, LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi à la Propriétaire.

[6] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, qu'elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour démontrer l'emploi est du 24 janvier 2015 au 24 janvier 2018.

[7] La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec les produits est énoncée à l'article 4(1) de la Loi comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[8] En l'absence d'emploi, conformément à l'article 45(3) de la Loi, une marque de commerce est susceptible d'être radiée, à moins que le défaut d'emploi ne soit justifié par des circonstances spéciales.

[9] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Terence O'Brien, l'avocat principal en propriété intellectuelle de la Propriétaire.

[10] Les parties ont toutes deux produit des observations écrites; toutes deux étaient également présentes à l'audience qui a été tenue.

APERÇU DE LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[11] M. O'Brien affirme que la Marque a été employée de façon constante par la Propriétaire au Canada pendant la période pertinente. Plus particulièrement, il déclare que des gants de marque GENESIS ont été offerts à la vente aux Canadiens pendant la période pertinente au moyen du site Web *www.sluggercanada.com* ainsi que dans les magasins d'articles de sport canadiens.

[12] M. O'Brien atteste que des gants de marque GENESIS sont distribués au Canada par l'entremise de Raymond Lanctôt Ltée (Lanctôt) en vertu d'une entente de distribution confidentielle. Il affirme que l'emploi par Lanctôt des marques de commerce de la Propriétaire, y compris la Marque, est sous le contrôle de la Propriétaire. Selon M. O'Brien, l'entente de distribution donne à la Propriétaire [TRADUCTION] « le droit d'inspecter les locaux de Lanctôt pour s'assurer que les produits sous licence (qui comprendraient des gants GENESIS) sont fabriqués, étiquetés, emballés et vendus selon des normes acceptables pour [la Propriétaire] ».

[13] M. O'Brien explique que des gants de marque GENESIS sont fabriqués aux Philippines par Ponderosa Leather et que [TRADUCTION] « pour réapprovisionner l'inventaire dans les magasins canadiens, Lanctôt envoie un bon de commande à Ponderosa ». Les produits sont ensuite expédiés directement à Lanctôt, qui les distribue ensuite à des détaillants partout au Canada.

[14] M. O'Brien affirme que, selon son examen des dossiers tenus par la Propriétaire, [TRADUCTION] « des gants de marque GENESIS ont été vendus au Canada par l'entremise du site Web *www.sluggercanada.com* » et que [TRADUCTION] « plus de 500 gants de marque GENESIS ont été vendus au Canada par l'entremise de Lanctôt [pendant la période pertinente] ».

[15] À l'appui, M. O'Brien joint les pièces suivantes à son affidavit :

- Pièce A, qui comprend une copie imprimée du site Web *www.sluggercanada.com*. L'imprimé démontre un certain nombre de gants de sport qui, selon M. O'Brien, sont actuellement offerts à la vente au Canada. Bien que la Marque ne semble pas figurer sur les produits eux-mêmes, les gants sont décrits comme [TRADUCTION] « BASEBALL GENESIS ARRIÈRE-CHAMPS », [TRADUCTION] « GENESIS BASEBALL GANT DE CHAMPS », [TRADUCTION] « BASEBALL GENESIS LANCEUR GAUCHER », [TRADUCTION] « LOUISVILLE SLUGGER GENESIS 9,5 po GANT DE CHAMPS » et [TRADUCTION] « LOUISVILLE SLUGGER GENESIS 9,00 po GANT DE CHAMPS ».
- Les Pièces B, C et D, comprenant des bons de commandes et des factures de vente représentatifs, datés respectivement en 2015, 2016 et 2017, pour les achats faits par Lanctôt auprès de Ponderosa Leather. M. O'Brien fait référence à plusieurs UGS dans les bons de commande qui, selon lui, correspondent à des [TRADUCTION] « gants de sport de marque GENESIS » commandés par Lanctôt. Bien que les UGS figurent également dans les factures, les produits y sont simplement décrits comme des [TRADUCTION] « gants de baseball ». Je note que les factures identifient le destinataire des produits comme étant Lanctôt, avec une adresse à Montréal.

- La Pièce E, qui consiste en des photographies représentatives de produits décrits comme des [TRADUCTION] « gants de sport » par M. O'Brien comme étant vendus au Canada pendant la période pertinente. Ces photographies démontrent que la Marque est affichée sur les gants, soit sur une étiquette, soit directement sur le gant.

[16] Enfin, M. O'Brien explique que les magasins d'articles de sport vendent généralement une gamme de produits et qu'il n'est pas inhabituel que les [TRADUCTION] « gants de baseball soient immédiatement adjacents aux gants de hockey ». Il explique en outre que les gants de baseball sont souvent utilisés par les gardiens de hockey de rue.

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[17] La Partie requérante soutient que toute vente de produits démontrée par la Propriétaire concerne des gants de baseball, qui ne sont pas indiqués dans l'état déclaratif des produits et qui ne sont couverts par aucun des produits visés par l'enregistrement. À cet égard, je note que le terme « gants attrape-rondelle » est précédé et spécifié par la classe générale « équipement de hockey » dans l'état déclaratif des produits, de sorte qu'il est raisonnablement interprété comme signifiant « équipement de hockey, nommément gants attrape-rondelle ».

[18] Rien dans la preuve présentée ne renvoie à de l'équipement de hockey en soi. Cependant, la Propriétaire soutient que les gants attrape-rondelle GENESIS vendus au Canada pendant la période pertinente ont [TRADUCTION] « sans doute été utilisés comme gants attrape-rondelle de hockey » et attire mon attention sur la déclaration de M. O'Brien selon laquelle les gardiens de but en hockey de rue [TRADUCTION] « utiliseront souvent des gants de baseball au lieu d'acheter un gant attrape-rondelle de hockey distinct ». En d'autres termes, la Propriétaire me demande d'accepter que l'emploi de la Marque en liaison avec les gants attestés soit suffisant pour maintenir l'enregistrement de la Marque en liaison avec des gants attrape-rondelle de hockey.

[19] Respectueusement, je ne trouve pas cette approche raisonnable. Les gants en preuve sont désignés par M. O'Brien seulement comme des [TRADUCTION] « gants de sport » et identifiés dans les pièces comme des gants de « baseball », [TRADUCTION] d'« arrière-champs »,

[TRADUCTION] d'« attrapeur » et de « champs ». Ils ne sont pas appelés gants de hockey, et la preuve ne démontre pas qu'ils n'ont jamais été commercialisés comme tels.

[20] Les produits visés par l'enregistrement doivent être compris conformément au bon sens et à leur sens ordinaire. Je n'accepte pas qu'un consommateur ordinaire s'attende raisonnablement à ce que [TRADUCTION] « l'équipement de hockey, c'est-à-dire les gants d'attrape » englobe les gants présentés en preuve. De plus, le fait que ces gants aient pu être utilisés par les joueurs de hockey de rue est insuffisant pour qualifier les gants en preuve d'équipement de hockey [voir, par exemple, *MAPA GmbH Gummi-und Plastikwerke c 2956-2691 Québec Inc*, 2012 COMC 192, au para 11, où le registraire a conclu que le fait que des enfants portent des pantoufles pour hommes ou des pantoufles pour femmes n'était pas suffisant pour qualifier les pantoufles de [TRADUCTION] « pantoufles pour enfants ».]

[21] Pour en arriver à cette conclusion, je suis consciente qu'il ne faut pas avoir examiné avec « un soin méticuleux le langage utilisé » au moment d'interpréter un état déclaratif des produits [voir *Aird & Berlis LLP c Levi Strauss & Co*, 2006 CF 654, au para 17]. Je suis également au courant de certains cas où la Commission a accepté des produits visés par l'enregistrement comme englobant des produits légèrement différents ou plus précis tels que « grille-sandwiches » englobant « grill à panini double », « bols à mélanger » englobant « saladiers » [*Dubuc c Loblaws Inc*, 2015 COMC 30] ou [TRADUCTION] « bonbons » englobant des [TRADUCTION] « jujubes aux fruits » [*Gowling, Strathy & Henderson c Van Melle Nederland BV*, 1997 CanLII 15705 (COMC)].

[22] Néanmoins, il ne s'agit pas d'un cas où la preuve est représentative d'une catégorie plus large de produits [selon *Saks & Co c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1989), 24 CPR (3 d) 49 (CF 1^{re} inst)] et il n'y a aucune ambiguïté qui me permettrait d'interpréter cet état déclaratif des produits d'une manière si vaste qui inclurait des gants de baseball, même s'ils étaient achetés pour jouer à du hockey de rue. Une telle interprétation serait incompatible avec [TRADUCTION] « le reste de l'état déclaratif des produits et avec l'enregistrement dans son

ensemble » [Gowling, Strathy & Henderson, précité], qui se rapporte à de l'équipement de golf et de hockey.

[23] Bien qu'il ne soit pas déterminant, il convient de noter que M. O'Brien a lui-même fait une distinction entre les « gants de hockey » et les « gants de baseball » dans son affidavit en se référant aux deux types de gants. À mon avis, la distinction faite par M. O'Brien est conforme à la compréhension d'un consommateur ordinaire, à savoir que les termes désignent différents produits. En d'autres termes, même si un gardien de but peut acheter un gant de baseball pour jouer au hockey de rue, ce gant demeure un gant de baseball.

[24] Par conséquent, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire ait établi l'emploi de la Marque en liaison avec les produits « gants attrape-rondelle » au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Comme rien dans la preuve dont je suis saisie n'indique l'existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque, l'enregistrement sera radié.

[25] Avant de conclure, je note que les parties ont consacré une partie importante de leurs observations écrites et orales à la question de l'emploi autorisé. La Partie requérante soutient essentiellement que, sans preuve de contrôle de la nature ou de la qualité des produits vendus par Ponderosa, l'emploi de la Marque par Ponderosa ne peut pas profiter à la Propriétaire. À cet égard, je note que la Propriétaire ne se fonde pas sur l'emploi de la Marque par Ponderosa; le Propriétaire se fonde plutôt sur l'emploi autorisé de la Marque par Lanctôt et fournit des preuves de multiples transferts à Lanctôt. Cela étant dit, après avoir constaté que les gants de sport en preuve ne sont pas couverts par les produits tels qu'ils sont enregistrés, il n'est pas nécessaire de discuter plus en détail de la question.

DISPOSITION

[26] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera radié.

Eve Heafey
Agente d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-France Denis

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

DATE DE L'AUDIENCE 2021-05-27

COMPARUTIONS

Trent Horne

Pour la Propriétaire inscrite

Chantal Desjardins

Pour la Partie requérante

AGENTS AU DOSSIER

R. Grant Cansfield (c/o Aird & Berlis LLP)

Pour la Propriétaire inscrite

Lavery, De Billy, LLP

Pour la Partie requérante