

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE VISÉE PAR L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : THOM MCAN DESIGN
ENREGISTREMENT N° TMDA 52106

Le 8 mars 2001, à la demande de 2001237 Ontario Limited, le registraire a envoyé un avis relatif à l'article 45 à FOOTSTAR Corporation (« Footstar »), propriétaire inscrite de l'enregistrement de la marque de commerce susmentionné.

La marque de commerce THOM MCAN Design (illustrée ci-dessous) est déposée aux fins de son emploi en liaison avec les marchandises suivantes : bonneterie et vêtements en général.



L'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* oblige le propriétaire inscrit de la marque de commerce à établir que 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 des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

En réponse à l'avis, l'affidavit de Robert Livorsi ainsi que des pièces ont été déposés. Chaque partie a déposé des arguments écrits et était représentée à l'audience. À l'audience, la partie requérante s'est opposée à la preuve produite par l'inscrivante par voie d'arguments écrits (paragraphe 4 et 15, et annexe A), prétendant qu'il ne devrait pas en être tenu compte. Par ailleurs, l'inscrivante a soutenu que, en vertu de l'article 26 de la *Loi sur les marques de commerce*, le registraire peut tenir compte de dossiers dont il a la surveillance et que, en l'espèce, il devrait exercer son pouvoir discrétionnaire de tenir compte des enregistrements de marque de commerce et de la demande de marque de commerce mentionnés dans les paragraphes 4 et 15, et l'annexe A de son argumentation écrite.

Je conviens que le registraire a le pouvoir discrétionnaire de vérifier les dossiers sous sa surveillance, mais dans une procédure visée par l'article 45, il n'exerce généralement pas ce pouvoir, et l'avocat de l'inscrivante ne m'a pas convaincue qu'il fallait faire exception en l'espèce. Par conséquent, je n'ai pas tenu compte de la preuve produite par la voie des arguments écrits de l'inscrivante.

Je passe maintenant à la preuve au dossier. Dans son affidavit, M. Livorsi affirme qu'il est vice-

président et directeur général du développement de produit chez Footstar Global Sourcing, division de Footstar. Il indique que Footstar a acheté la marque de commerce en 1998, à Apache-Minnesota Thom McAn, Inc., qui est une filiale indirecte de Footstar. Il mentionne qu'il travaille chez Footstar depuis 1996 et qu'auparavant il était employé par le prédécesseur de Footstar, Melville Corporation.

Il précise que Footstar est un détaillant de chaussures qui vend des chaussures pour la famille et pour le sport, aux États-Unis et dans d'autres pays. Elle possède et exploite les grandes surfaces JUST FOR FEET et les magasins spécialisés de sport FOOTACTION USA aux États-Unis, à Porto Rico et dans les Îles Vierges des États-Unis. En outre, la division Meldisco, de Footstar, exploite plus de 2 000 rayons de chaussures loués dans les magasins K-MART et BIG K-MART, aux États-Unis, à Porto Rico, à Guam et aux Îles Vierges.

Quant à la présente marque de commerce, cédée à Footstar en 1998, il affirme que la cession a découlé d'une réorganisation de l'entreprise. Il ajoute que, depuis la fin de la réorganisation en 1999 et encore maintenant, Footstar recherche activement un distributeur pour toutes ses gammes de produits, dans divers pays à l'extérieur des États-Unis, y compris le Canada. Elle a communiqué par téléphone, courriel et lettre avec des distributeurs au Canada et a envoyé des catalogues et des échantillons à des distributeurs possibles pour le Canada, en 1999 et en 2000. Sous la cote A, il produit des exemplaires des catalogues de 1999-2000, pour les chaussures THOM MCAN et les bottes de travail TEXAS STEER, et il mentionne que les chaussures figurant dans ces catalogues sont les chaussures que l'inscrivante veut vendre au Canada après avoir conclu une entente avec un distributeur approprié. Les négociations menées avec les distributeurs possibles sont en cours et ont consisté en des rencontres avec des représentants de Zellers, Inc. – grand détaillant canadien – en 1999 et en la visite d'un autre distributeur canadien possible au siège social, situé au New Jersey, de la division Meldisco de Footstar, en août 1999. Il ajoute qu'il négocie également avec une société située au New Jersey et une société ayant des bureaux en Australie et au New Jersey, toutes deux des distributeurs possibles pour le Canada. Il a également entamé récemment des pourparlers avec une société en Chine, négociations qui sont en cours depuis 1998, et il espère que les ventes effectuées par l'intermédiaire de ce distributeur commenceront dans un très proche avenir.

Selon le principal argument de la partie requérante, la preuve n'établit pas l'emploi de la marque de commerce à un moment quelconque pendant la période pertinente ni le fait que le défaut d'emploi est attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient. En outre, la partie requérante ajoute que, même si les marchandises indiquées dans l'enregistrement de la marque de commerce THOM MCAN sont de la [TRADUCTION] « bonneterie et vêtements en général », la preuve ne fait pas état de l'intention de reprendre l'emploi de la marque en liaison avec des marchandises autres que des chaussures.

Après examen de la preuve, je conclus que celle-ci n'établit pas l'emploi de la marque de commerce au Canada, en liaison avec les marchandises enregistrées, pendant la période en cause de trois ans. Il s'agit donc de déterminer si le défaut d'emploi est attribuable à des circonstances

spéciales qui le justifient.

Il faut se rappeler qu'il incombe au propriétaire inscrit d'établir les circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi. Le critère applicable aux circonstances spéciales est établi par l'arrêt

Registrar of Trade-mark v. Harris Knitting Mills Ltd., 4 C.P.R. (3d) 488 (C.A.F.). Il faut tenir compte de trois critères très importants : premièrement, la durée du défaut d'emploi de la marque de commerce; deuxièmement, si ce défaut d'emploi par le propriétaire inscrit s'explique par des circonstances indépendantes de sa volonté; troisièmement, l'existence d'une intention sérieuse de reprendre dans un bref délai l'emploi de la marque.

En l'espèce, nous ne connaissons pas la date à laquelle la marque de commerce a été employée la dernière fois ou si jamais elle l'a été au Canada en liaison avec les marchandises enregistrées. Ce qui est clair, c'est que l'inscrivante actuelle est propriétaire de la marque depuis le 16 juin 1998 (voir la page de l'enregistrement) et, le 5 septembre 2001 (date de la prestation sous serment de l'affidavit), la marque de commerce n'était toujours pas employée, et il n'y a aucune preuve claire du moment où elle commencera à l'être.

Pour ce qui est des motifs du défaut d'emploi par l'inscrivante actuelle, M. Livorsi fait valoir que la marque de commerce a été cédée à l'inscrivante actuelle en 1998, en raison d'une réorganisation de l'entreprise, et que, même si l'inscrivante cherche activement des distributeurs possibles de tous ses produits de chaussure depuis 1999, elle n'a encore pu conclure aucune entente avec un distributeur approprié. Je dois préciser ici qu'il n'est pas clair que les « chaussures » sont visées par les marchandises enregistrées [TRADUCTION] « vêtements en général ». Quoiqu'il en soit, j'estime que la preuve est insuffisante pour que je conclue que le défaut d'emploi de la marque de commerce est attribuable à des circonstances le justifiant. L'affidavit manque de détails et de précision (*Ridout & Maybee v. Sealy Canada Ltd./Ltée.*, 87 C.P.R. (3d) 307). Je reconnais qu'un nouveau propriétaire a besoin de temps pour conclure une entente relativement à l'emploi d'une marque de commerce. Toutefois, en l'espèce, l'inscrivante est propriétaire de la marque de commerce depuis le 16 juin 1998, et, plus de trois ans plus tard, la marque de commerce n'est toujours pas employée, et l'inscrivante ne semble toujours pas en mesure d'en commencer l'emploi au Canada. Même si la preuve indique que l'inscrivante actuelle est à la recherche active de distributeurs, l'affidavit ne mentionne pas pourquoi, le 5 septembre 2001, l'inscrivante n'avait toujours pas conclu une entente avec un distributeur possible. Par conséquent, il est impossible de déterminer si le défaut de l'inscrivante actuelle de conclure une entente avec un distributeur était attribuable à des circonstances dont elle avait la maîtrise ou qui étaient indépendantes de sa volonté. Il lui incombe d'établir qu'il était attribuable à des circonstances indépendantes de sa volonté, et elle ne l'a pas fait.

En outre, je conclus que la preuve n'établit absolument pas que l'emploi de la marque de commerce devrait commencer bientôt. Même si M. Livorsi affirme que les négociations se poursuivent avec des distributeurs possibles, il ne nous dit absolument pas si l'inscrivante est sur le point de conclure une entente avec l'un d'eux. Le mieux qu'il puisse dire est qu'ils espèrent

que les ventes effectuées par l'intermédiaire d'une société en Chine commenceront dans un très proche avenir. De toute évidence, cette simple allégation sans fondement est insuffisante pour que je conclue que l'emploi commencera sous peu.

Quant à la jurisprudence invoquée par l'inscrivante, je souscris totalement à l'argument de l'avocat de la partie requérante selon lequel elle se distingue clairement de l'espèce. En particulier, dans les décisions *McFadden, Fincham, Marcus & Allen c. Canada (Registrar of Trade-marks)*, 34 C.P.R. (3d) 70, *Sim & McBurney v. Hugo Boss AG*, 67 C.P.R. (3d) 269 et *Ridout & Maybee v. Sealy Canada Ltd.*, 87 C.P.R. (3d) 307, les efforts des propriétaires ont porté fruit et ceux-ci ont conclu des ententes et commencé à employer la marque peu après la date de l'avis relatif à l'article 45. En l'espèce, rien ne prouve que l'inscrivante a conclu une entente ou est même sur le point d'en conclure une avec l'un des distributeurs possibles, et nous ne savons donc pas encore pendant combien de temps la marque ne sera pas employée. Quant à la décision *Baker & McKenzie v. Garfield's Fashions Ltd.*, 52 C.P.R. (3d) 274, la Cour a conclu que le défaut d'emploi était attribuable à des circonstances indépendantes de la volonté de l'inscrivante. Celle-ci avait, semble-t-il, reçu des commandes pour les marchandises, mais des problèmes techniques avaient surgi et l'avaient empêchée d'exécuter les commandes. En l'espèce, comme nous l'avons dit, l'inscrivante n'a pas établi que le défaut d'emploi était attribuable à des circonstances indépendantes de sa volonté.

Quant à la décision *International Board of Standards and Practices for Certified Financial Planners Inc. v. Canadian Institute of Financial Planning et Al*, 48 C.P.R. (3d) 134, il s'agit d'un cas où la marque de commerce était de toute évidence employée, mais où l'inscrivante n'avait pas, par inadvertance, enregistré l'« utilisateur » comme utilisateur inscrit. La Cour avait donc fait des observations dans ce contexte. Je ne vois pas la pertinence de cette décision pour l'espèce.

Comme j'ai conclu que la preuve n'établit pas que le défaut d'emploi est attribuable à des circonstances qui le justifient, je conclus que l'enregistrement de la marque de commerce devrait être radié.

L'enregistrement n°TMDA 52106 sera radié, conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 9 JUILLET 2003.

D. Savard,
agente principale préposée aux audiences
Division de l'article 45