

TRADUCTION/TRANSLATION

**PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : NEXT EXIT
N^O ENREGISTREMENT: LMC 457635**

Le 30 octobre 2003, à la demande de Effigi Inc. (la requérante), le registraire a adressé, en application des dispositions de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13 (la Loi), un avis à Baird Retail Management Group Inc. (Baird Retail), propriétaire inscrite à l'époque de la marque NEXT EXIT (la marque) enregistrée sous le numéro LMC457635.

On a enjoint à Baird Retail de fournir un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement depuis au moins trois ans, si la marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis – soit du 30 octobre 2000 au 30 octobre 2003 (la période pertinente) – et, dans la négative, la date à laquelle elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

La marque est enregistrée en liaison avec :

Vêtements, nommément pantalons, shorts, tee-shirts, chemises, blouses, chandails, jeans, jupes, robes, vestes, manteaux et chapeaux, et accessoires vestimentaires, nommément souliers, bas, sacs et ceintures (les Marchandises) et
Exploitation d'un magasin de vente au détail de vêtements et d'accessoires (les Services).

En réponse à l'avis du registraire, la propriétaire de la marque a produit l'affidavit de M. Kevin Baird. Seule la requérante a déposé une brève argumentation écrite, qui se limite aux arguments suivants : la copie reçue de l'affidavit de M. Baird indiquerait que le document n'a pas été fait sous serment et, de toute façon, il n'y a pas de preuve d'emploi de la marque pendant la période pertinente. En l'espèce, les parties n'ont pas demandé d'audience.

Je dois souligner qu'il appert que l'affidavit original déposé au dossier a été fait sous serment, puisqu'il porte la signature d'un notaire. Il se peut que la copie envoyée aux représentants de la

requérante ne portait pas la signature du notaire, mais cela ne constitue pas un motif pour invalider la preuve.

M. Baird est secrétaire de Group Floor Clothing Management Group Inc. (l'inscrivante), et était secrétaire de Baird Retail depuis 1987. Il fournit des renseignements concernant l'instruction de la demande qui a mené à l'enregistrement de la marque. Il explique aussi que, le 1^{er} février 1996, Group Floor Clothing Limited s'est fusionnée avec Baird Retail et d'autres pour former l'inscrivante.

Il allègue que l'inscrivante et Baird Retail ont employé la marque depuis au moins 1986, et qu'elles exploitent actuellement, en liaison avec la marque, des magasins de vente au détail de vêtements et d'accessoires en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique.

La pièce B est une photo, prise le ou vers le 29 décembre 2003, d'une enseigne extérieure d'un magasin situé à Kingston (Ontario) alors que la pièce C est une photo, prise le 18 décembre 2003, d'une enseigne extérieure d'un magasin situé à Ottawa (Ontario). M. Baird allègue que l'inscrivante exploite aussi des magasins dans le West Edmonton Mall d'Edmonton (Alberta), et dans le Park Royal Shopping Centre de Vancouver (Colombie-Britannique).

Une photo prise le 22 décembre 2003 a été déposée sous la cote D pour illustrer les différents sacs et boîtes-cadeaux sur lesquels figure la marque, et qui ont été employés par l'inscrivante pendant les saisons automne/hiver, printemps/été et celle des Fêtes.

La pièce E est une photocopie des articles suivants sur lesquels figure la marque : une carte d'affaires, une plaquette d'identification portée par le personnel de vente au détail de l'inscrivante et un reçu typique fourni par celle-ci à chacun de ses clients. L'échantillon de reçu a été émis le 28 décembre 2003.

Les pièces G et H sont des images figurant dans un magazine produit [TRADUCTION] « pour un centre commercial » et dans « une brochure destinée à une distribution de masse dans un centre commercial ». Toutefois, nous n'avons pas d'indication quant au moment où de telles publicités ont

été employées pour promouvoir le magasin de l'inscrivante dans un centre commercial en particulier.

Il allègue que les magasins exploités en liaison avec la marque ont vendu depuis 1993 des vêtements en liaison avec la marque, nommément des pantalons, des shorts, des jupes, des robes, des tee-shirts, des chemises et des chandails, et des accessoires, nommément des ceintures. Pour étayer une telle prétention, il a déposé des images numériques (pièce J), prises en janvier 2004, d'une robe de finissante sur laquelle est cousue une étiquette affichant la marque, et à laquelle est attachée une étiquette volante affichant aussi la marque. La pièce K consiste en différents rapports d'inventaire en date de la période pertinente, et se rapportant à différents vêtements, nommément polo, haut asymétrique avec soutien-gorge intégré, débardeur à bretelles avec soutien-gorge intégré (soit des articles ne figurant pas dans le certificat d'enregistrement), anorak avec poche kangourou, jupe et tee-shirt en liaison avec la marque. Je suis prêt à considérer qu'un anorak avec poche kangourou est un type de manteau. La pièce L est un échantillon de différents bons de commande émis à différents fournisseurs pendant la période pertinente. La marque figure de façon prédominante sur les bons de commande. Toutefois, pour un grand nombre d'entre eux, nous ne disposons pas de renseignements quant au type de vêtement commandé. Le bon numéro 960610 comprend des cols roulés; le bon numéro 960558 était relatif à des pantalons; le bon numéro R98941 était relatif à des ceintures; le bon numéro 960613 était relatif à des tee-shirts; le bon numéro 960561 était relatif à des robes et le bon numéro 960574 était relatif à des pantalons.

Il appert de la preuve décrite précédemment que l'auteur de l'affidavit a fait défaut de présenter une preuve établissant l'emploi de la marque, par application du paragraphe 4(1) de la Loi, en liaison avec les marchandises suivantes : chemises, blouses, chandails, jeans, vestes, chapeaux, souliers, bas et sacs. En ce qui concerne les sacs, la preuve montre que des sacs sur lesquels figure la marque peuvent être employés par l'inscrivante en liaison avec les Services, mais je ne dispose d'aucune preuve que ces mêmes sacs sont vendus à des clients. En conséquence, le certificat d'enregistrement sera modifié : il y aura radiation de ces marchandises de la présente liste et ce, conformément aux dispositions du paragraphe 45(3) de la Loi.

Deux questions demeurent :

- 1) Y a-t-il une quelconque preuve d'emploi de la marque au Canada en liaison avec les Services?
- 2) Y a-t-il une quelconque preuve d'emploi de la marque en liaison avec les Marchandises restantes?

Un instance fondée sur l'article 45 est simple et expéditive afin de débarrasser le registre du « bois mort » et, à ce titre, le fardeau de preuve est très peu élevé [voir *Smith Lyons c. Vertag Investments Ltd.* (2000), 7 C.P.R. (4th) 557, et *Barrigar & Oyen c. Registraire des marques de commerce* (1994), 54 C.P.R. (3d) 509]. Le juge Russell, après avoir examiné la jurisprudence pertinente portant sur les instances fondées sur l'article 45, a dégagé la synthèse suivante dans la décision *Uvex Toko Canada Ltd. c. Performance Apparel Corp.*, [2004] A.C.F. n° 581 :

De cette jurisprudence et de ces énoncés de principes fondamentaux, quel principe tirer qui s'applique en l'espèce? Nous savons que l'objet de l'article 45 est de débarrasser le registre du « bois mort ». Nous savons que la simple affirmation par le propriétaire de l'emploi de sa marque de commerce ne suffit pas et que le propriétaire doit « indiquer » quand et où la marque a été employée. Il nous faut des éléments de preuve suffisants pour être en mesure de nous former une opinion en vertu de l'article 45 et d'appliquer cette disposition. Également, nous devons maintenir le sens des proportions et éviter la preuve surabondante. Nous savons également que le genre de preuve exigée varie d'une affaire à l'autre, en fonction d'une gamme de facteurs tels que la nature du commerce et les pratiques commerciales du propriétaire de la marque de commerce.

On ne doit pas perdre de vue que la preuve doit être considérée dans son ensemble, et que l'on peut isoler un paragraphe du reste de l'affidavit. C'est en ayant en tête tous ces principes que j'arrive à la conclusion qu'il existe une preuve suffisante d'emploi de la marque en liaison avec les Services. Une partie de la preuve produite est postérieure à la période pertinente. L'auteur de l'affidavit n'a pas énoncé clairement que, par exemple, l'enseigne extérieure figurant sur la photo était en place pendant la période pertinente. Il en est de même pour la photo des sacs et des boîtes. L'auteur de l'affidavit n'a pas énoncé clairement que les magasins précisés dans l'affidavit étaient exploités pendant la période pertinente. Toutefois, l'auteur de l'affidavit déclare que la marque a été employée en liaison avec les Services depuis 1986. La photo du magasin figurant sous la cote C a été prise moins de deux mois après la période pertinente. Pourtant, elle montre qu'il y avait des soldes de fin

de bail comme il appert des affiches placées à l'intérieur de l'établissement. Il est donc juste d'inférer qu'un tel magasin était exploité pendant la période pertinente. De plus, l'auteur de l'affidavit déclare que l'inscrivante exploite des magasins dans trois provinces différentes. La photo montre aussi que des vêtements sont en vente à l'intérieur de l'établissement. En outre, même si la photo, qui montre les différents sacs et boîtes employés, a été prise après la période pertinente, l'auteur de l'affidavit allègue ce qui suit :

[TRADUCTION] « [...] illustrant spécifiquement le sac de marchandises employé pendant la saison commerciale automne/hiver et sur lequel figure la marque NEXT EXIT, le sac de marchandises employé pendant la saison printemps/été et sur lequel figure la marque NEXT EXIT [...] ». En s'exprimant au passé, je conclus que ces sacs ont été employés avant la date à laquelle la photo a été prise. La saison printemps/été 2003 aurait été comprise dans la période pertinente.

Nous sommes en présence d'une simple affirmation d'emploi de la marque en liaison avec une partie des Marchandises. Selon moi, il existe une preuve suffisante qui établit l'emploi de la marque pendant la période pertinente dans le cadre d'une instance fondée sur l'article 45 pour les pantalons (bon de commande numéro 960558), les ceintures (bon de commande numéro R98941), les tee-shirts (bon de commande numéro 960613) et les robes (bon de commande n° 960561). La pièce I est constituée d'étiquettes sur lesquelles figure la marque, et qui sont fixées sur les vêtements vendus. La preuve est également suffisante à l'égard des jupes et manteaux (rapport d'inventaire). L'enregistrement devrait donc demeurer en vigueur pour ces marchandises.

Conclusion

En conséquence, l'enregistrement devrait être modifié de telle sorte que l'état déclaratif des marchandises soit ainsi rédigé : « (1) vêtements, nommément pantalons » et « (2) vêtements, nommément tee-shirts, jupes, robes, manteaux et accessoires vestimentaires, nommément ceintures », alors que l'enregistrement devrait être maintenu à l'égard de l'exploitation d'un magasin de vente au détail de vêtements et d'accessoires, le tout conformément aux dispositions du paragraphe 45(4) de la Loi.

L'enregistrement numéro LMC457635 sera modifié en conséquence, et ce conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À MONTREAL (QUÉBEC), LE 3 MAI 2006.

Jean Carrière

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce