



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE  
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2014 COMC 29  
Date de la décision : 2014-02-13

### TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45 engagée à la demande de MacPherson Leslie & Tyerman LLP, visant l'enregistrement n° LMC707,835 de la marque de commerce DREAM au nom de FGL Sports Ltd.**

[1] À la demande de MacPherson Leslie & Tyerman LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné un avis en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi) le 9 septembre 2011 au propriétaire inscrit FGL Sports Ltd. (sous son ancien nom The Forzani Group Ltd.) (l'Inscrivante) de l'enregistrement n° LMC707,835 de la marque de commerce DREAM (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée en liaison avec les marchandises suivantes : [TRADUCTION] « vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller et vêtements habillés; articles chaussants, nommément chaussures d'entraînement, chaussures sport, chaussures habillées, bottes, pantoufles, sandales et tongs; articles de sport, nommément vélos, gants de cycliste, casques de cyclisme, shorts de vélo, patins à roues alignées, scooters, équipement de volley-ball, nommément ballons, plaques de plancher, antennes de filet, filets, chaussures, montants, ballons de soccer, planches à neige, bottes et fixations de planche à neige, sacs de sport (vendus vides), sacs banane, sacs de taille et sacs à dos (vendus vides) ».

[3] En vertu de l'article 45 de la Loi, le propriétaire inscrit de la marque de commerce doit, à l'égard de chacune des marchandises et de chacun des services que spécifie l'enregistrement, indiquer si la marque 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 à laquelle elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. Dans cette affaire, la période pertinente pour démontrer l'emploi s'étend du 9 septembre 2008 au 9 septembre 2011.

[4] Aux fins de la présente décision, la définition pertinente d'« emploi » est énoncée à l'article 4(1) de la Loi :

4. (1) 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'un avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[5] Il est bien établi que de simples affirmations d'emploi ne suffisent pas à démontrer l'emploi dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c. Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le seuil pour établir l'emploi dans la présente affaire soit fort peu élevé [*Woods Canada Ltd c. Lang Michener et al.* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1<sup>re</sup> inst.)] et qu'une preuve surabondante ne soit pas requise [*Union Electric Supply Co c. registraire des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1<sup>re</sup> inst.)], suffisamment de faits doivent tout de même être présentés pour permettre au registraire d'en arriver à une conclusion d'emploi de la marque de commerce en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services précisés dans l'enregistrement au cours de la période pertinente.

[6] En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivante a produit un affidavit de Kristi Lalach, conseillère juridique interne de FGL Sports Ltd. Les deux parties ont produit des plaidoyers écrits; aucune audience n'a été tenue.

[7] Dans son affidavit, M<sup>me</sup> Lalach explique qu'en 2011, The Forzani Group Ltd. a fusionné avec d'autres entités pour former FGL Sports Ltd. Dans son plaidoyer écrit, la Partie requérante soutient qu'en l'absence de preuve de la fusion, le registraire est forcé d'admettre une affirmation

« pure et simple » quant à la chaîne de titres se rapportant à l'enregistrement de la Marque. Je ne suis pas d'accord. Le registraire a déjà conclu que [TRADUCTION] « on peut au moins faire valoir » que la fusion de deux entreprises ne constitue pas une nouvelle entreprise, mais plutôt que les entreprises d'origine [TRADUCTION] « continuent simplement d'exister comme une seule » [voir *Nabisco Brands Ltd/Nabisco Brands Ltée, exerçant également ses activités sous le nom de Christie, Brown & Co, c. Perfection Foods Ltd* (1985), 7 CPR (3d) 468 (COMC), conf. par 12 CPR (3d) 456 (CF 1<sup>re</sup> inst.)]. En appliquant ce raisonnement dans la présente affaire, je suis disposée à considérer que la fusion de laquelle est issu le nouveau nom de l'Inscrivante peut être assimilée à un changement de nom. Le registraire admet couramment d'emblée les changements de noms, sans exiger de preuve à l'appui. Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que tout emploi pouvant être démontré dans l'affidavit de M<sup>me</sup> Lalach constitue un emploi par l'Inscrivante.

[8] Dans son affidavit, M<sup>me</sup> Lalach explique que la Marque est employée pour identifier une variété de vêtements, d'articles chaussants et d'articles de sport offerts dans les magasins de l'Inscrivante. Elle déclare sous serment que la Marque est employée au Canada de façon ininterrompue sur ces marchandises depuis au moins le 28 janvier 2008.

[9] M<sup>me</sup> Lalach fournit des chiffres de vente considérables liés aux produits vendus en liaison avec la Marque au Canada pendant la période pertinente.

[10] M<sup>me</sup> Lalach répartit les chiffres de vente en catégories et fait des déclarations sous serment en ce qui concerne l'emploi de la Marque en liaison avec ces différentes catégories de marchandises. Dans son plaidoyer écrit, la Partie requérante soutient que M<sup>me</sup> Lalach n'établit pas une répartition suffisante de la preuve pour démontrer l'emploi de la Marque en liaison avec chacune des marchandises visées par l'enregistrement. Comme il sera précisé dans les paragraphes qui suivent, je conviens avec la Partie requérante que la preuve ne permet pas de conclure à l'emploi de la Marque au cours de la période pertinente en liaison avec certaines des marchandises visées par l'enregistrement.

[11] En premier lieu, M<sup>me</sup> Lalach fournit des détails au sujet des ventes de [TRADUCTION] « vêtements de sport et vêtements tout-aller ». M<sup>me</sup> Lalach ne fait aucune mention des [TRADUCTION] « vêtements habillés » dans son affidavit. Comme preuve de la manière dont la

Marque est employée en liaison avec les vêtements, M<sup>me</sup> Lalach fournit une photographie d'une chemise polo faisant voir la Marque sur les étiquettes volantes et les étiquettes cousues à l'intérieur de la chemise (Pièce B). M<sup>me</sup> Lalach déclare sous serment que la photographie montre la manière dont la Marque [TRADUCTION] « était apposée sur les produits vestimentaires de marque vendus aux consommateurs canadiens au cours de la période pertinente et sur leurs étiquettes volantes » (para. 8). M<sup>me</sup> Lalach joint aussi à son affidavit des bons de commande de 2010 démontrant l'achat de vêtements par l'Inscrivante auprès de ses associés, vêtements qui ont par la suite été offerts en vente au cours de la période pertinente par l'entremise des magasins de détail Sports Mart, Atmosphere et Sports Experts de l'Inscrivante (Pièce E). Je suis convaincue que la preuve permet de conclure que l'Inscrivante a vendu des [TRADUCTION] « vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller » en liaison avec la Marque au Canada dans la pratique normale du commerce au cours de la période pertinente. On ne peut en dire autant des [TRADUCTION] « vêtements habillés », qui seront retirés de l'enregistrement.

[12] M<sup>me</sup> Lalach produit le même type de preuve en ce qui concerne la catégorie de marchandises suivante, qu'elle décrit comme les [TRADUCTION] « produits de cyclisme de marque DREAM ». M<sup>me</sup> Lalach déclare sous serment que cette catégorie comprend la vente de vélos et d'accessoires de cyclisme. M<sup>me</sup> Lalach fournit des copies de bons de commande de 2010 qui démontrent selon elle l'achat par l'Inscrivante de [TRADUCTION] « produits de cyclisme » (Pièce E). Cependant, je remarque que les chiffres de vente et les bons de commande couvent uniquement les vélos, et non les [TRADUCTION] « gants de cycliste, casques de cyclisme, shorts de vélo ». Par ailleurs, l'image représentative jointe à l'affidavit est celle d'un vélo (Pièce C). Aucune photographie ne démontre la manière dont la Marque est employée en liaison avec des [TRADUCTION] « gants de cycliste, casques de cyclisme, shorts de vélo ».

[13] M<sup>me</sup> Lalach ne fait aucunement mention dans son affidavit des autres articles de sport, à savoir [TRADUCTION] « patins à roues alignées, scooters, équipement de volley-ball, nommément ballons, plaques de plancher, antennes de filet, filets, chaussures, montants, ballons de soccer, planches à neige, bottes et fixations de planche à neige, sacs de sport (vendus vides), sacs banane, sacs de taille et sacs à dos (vendus vides) ».

[14] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que la preuve démontre uniquement l'emploi de la Marque au cours de la période pertinente en liaison avec des [TRADUCTION] « articles de sport, nommément vélos ». Les autres « articles de sport » visés par l'enregistrement de la Marque seront retirés.

[15] Enfin, M<sup>me</sup> Lalach produit une preuve qui, de l'avis de l'Inscrivante, suffit à établir l'emploi de la Marque en liaison avec la dernière catégorie de marchandises, soit des articles chaussants. Cependant, à la différence des vêtements et des vélos, M<sup>me</sup> Lalach ne fournit aucune facture ni image représentative montrant la manière dont la Marque a été employée en liaison avec des articles chaussants. M<sup>me</sup> Lalach joint un exemple de dépliant publicitaire dans lequel est présentée une image d'articles chaussants à proximité de la Marque (Pièce F). Cependant, cette preuve est insuffisante pour démontrer l'emploi de la Marque en liaison avec des articles chaussants, comme la publicité à elle seule ne suffit pas à démontrer l'emploi de la Marque, conformément à l'article 4(1) de la Loi. Par conséquent, je ne suis pas convaincue que l'Inscrivante a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec des [TRADUCTION] « articles chaussants, nommément chaussures d'entraînement, chaussures sport, chaussures habillées, bottes, pantoufles, sandales et tongs » au cours de la période pertinente, et ces marchandises seront donc retirées de l'enregistrement.

### Décision

[16] Compte tenu de ce qui précède, conformément aux pouvoirs qui me sont délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi et en conformité avec les dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera modifié de manière à retirer les marchandises [TRADUCTION] « ...et vêtements habillés; articles chaussants, nommément chaussures d'entraînement, chaussures sport, chaussures habillées, bottes, pantoufles, sandales et tongs; ...gants de cycliste, casques de cyclisme, shorts de vélo, patins à roues alignées, scooters, équipement de volley-ball, nommément ballons, plaques de plancher, antennes de filet, filets, chaussures, montants, ballons de soccer, planches à neige, bottes et fixations de planche à neige, sacs de sport (vendus vides), sacs banane, sacs de taille et sacs à dos (vendus vides) ».

[17] Par conséquent, l'état déclaratif modifié des marchandises lié à l'enregistrement sera libellé comme suit : [TRADUCTION] « vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller; articles de sport, nommément vélos ».

---

Andrea Flewelling  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Marie-Pierre Héту, trad.