

## MARQUES DE COMMERCE

### RADIATION

Appel interjeté en vertu de l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13 à l'encontre d'une décision du registraire des marques de commerce radiant l'enregistrement n° LMC423520 pour la marque de commerce AVIREX en vertu du paragraphe 45(1) de la Loi — La demanderesse est l'actuelle propriétaire de la marque AVIREX — La marque AVIREX, créée en 1975, propose une ligne de vêtements et d'accessoires d'inspiration militaire — La marque a été enregistrée en février 1994 — La marque a été précédemment détenue par KVZ International Ltd. — KVZ a cédé la marque AVIREX à la demanderesse en octobre 2018 — La cession a été versée au dossier en juin 2019 — Conformément à l'article 45 de la Loi, 17 jours avant la cession, le registraire a donné un avis à KVZ, alors propriétaire de la marque AVIREX, lui enjoignant de fournir une preuve d'emploi de la marque au cours de la période pertinente, c.-à-d. entre le 12 octobre 2015 et le 12 octobre 2018, à l'égard de chacun des produits que spécifie l'enregistrement — La demanderesse a donné réponse à l'avis le 11 juin 2019 par un affidavit souscrit par M<sup>me</sup> Marjan Elbaum (l'affidavit Elbaum) attestant l'emploi de la marque AVIREX au cours de la période pertinente — Le registraire s'est appuyé sur les éléments de preuve de la demanderesse contenus dans l'affidavit Elbaum — Il a noté les explications de M<sup>me</sup> Elbaum selon lesquelles la demanderesse a employé et avait l'intention d'employer la marque AVIREX sur tous les produits enregistrés au Canada et que la demanderesse et le propriétaire précédent ont toujours vendu et avaient l'intention de vendre les produits enregistrés au Canada — Il a rejeté l'argument de la demanderesse portant que, lorsque l'affidavit Elbaum mentionnait les activités comme « ma société », la mention s'appliquait à la fois à la demanderesse et à KVZ — Il a observé que, étant donné que KVZ était le propriétaire inscrit de la marque AVIREX au cours de la période pertinente, la preuve d'emploi devrait établir que KVZ ou un titulaire de licence avait utilisé la marque AVIREX au cours de cette période — Il a donc conclu que la demanderesse n'avait pas démontré l'emploi de la marque AVIREX en liaison avec des produits enregistrés au Canada au cours de la période pertinente — Ensuite, le registraire a examiné si, conformément au paragraphe 45(3) de la Loi, il existait des circonstances spéciales qui pouvaient justifier le défaut d'emploi — Le registraire a conclu que, à l'exception des simples affirmations selon lesquelles la demanderesse et KVZ avaient été en communication constante avec des détaillants canadiens potentiels, que des produits avaient été vendus aux États-Unis et que des discussions avaient eu lieu avec des producteurs de films, il n'y avait pas d'élément de preuve démontrant des circonstances spéciales pour justifier le défaut d'emploi — Les arguments de la demanderesse sur le fond de cet appel ont surtout porté sur la jurisprudence relative aux procédures en vertu de l'article 45 selon lesquelles il y a eu un changement de propriété enregistrée de la marque pertinente à proximité de l'émission de l'avis en vertu de l'article 45 — La demanderesse a fait valoir, entre autres choses, que l'application des preuves en appel aux critères énoncés dans l'arrêt *Canada (Registraire des marques de commerce) c. Harris Knitting Mills Ltd*, [1985] A.C.F. N° 226 (QL) (C.A.F.) (*Harris Knitting*) était la conclusion portant que la marque AVIREX ne devrait pas être radiée en raison du défaut d'emploi au cours de la période pertinente — La question principale était de savoir si, en appliquant la norme de contrôle appropriée à la prise en considération de circonstances spéciales pour justifier le défaut d'emploi en vertu du paragraphe 45(3), la marque AVIREX devrait être radiée — Dans les cas où un nouveau propriétaire acquiert la marque au cours de la période pertinente, les principes énoncés dans la jurisprudence invoquée par la demanderesse s'appliquent généralement, de sorte que l'analyse des circonstances spéciales peut se concentrer sur la question de savoir si le défaut d'emploi est justifié au cours de la partie de la période pertinente qui suit l'acquisition — Les arguments expliquant pourquoi ces principes ne s'appliquent toutefois pas dans les

cas où l'acquisition est postérieure à la fin de la période pertinente sont convaincants — Les motifs invoqués dans la décision *Citadelle, Coopérative de Producteurs de Sirop d'Érable/Citadelle, Maple Syrup Producers' Cooperative c. RAVINTORAIŠIO OY*, 2018 COMC 55 (*Citadelle*) sont instructifs et compatibles avec le libellé du paragraphe 45(3) ainsi qu'avec la jurisprudence d'appel qui en interprète l'application — Lorsque le paragraphe 45(3) décrit l'exception disponible comme apparaissant au registraire « ...que le défaut d'emploi n'a pas été attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient... », l'expression « défaut d'emploi » doit être interprétée comme faisant référence au non-usage de la marque de commerce décrit dans les termes immédiatement antérieurs au paragraphe 45(3) — Il s'ensuit que le défaut d'emploi, qui doit être justifié par des circonstances spéciales pour que l'exception s'applique, est un défaut d'emploi au cours de la période pertinente — Dans l'affaire *Harris Knitting*, la Cour a déclaré expressément que, pour que l'exception s'applique, le défaut d'emploi qui doit être justifié par des circonstances spéciales est le défaut d'emploi avant que le propriétaire ne reçoive l'avis du registraire — Cela signifie le défaut d'emploi au cours de la période pertinente — La tendance jurisprudentielle relative aux changements de propriétaire sur lesquels la demanderesse s'est appuyée est compatible avec l'interprétation ci-dessus du paragraphe 45(3), car cette jurisprudence porte sur la justification du défaut d'emploi au cours de la période pertinente — Si le changement de propriétaire a lieu après la fin de la période pertinente, comme c'est le cas en l'espèce, le paragraphe 45(3) n'autorise pas d'exception à la radiation fondée sur une attention similaire à la période suivant l'acquisition de la marque par le nouveau propriétaire, car l'exception au titre du paragraphe 45(3) ne s'applique pas aux circonstances spéciales qui pourraient justifier le défaut d'emploi après la fin de la période pertinente — Les motifs invoqués dans l'affaire *Citadelle* sont compatibles avec ces conclusions — Selon l'examen de la jurisprudence, la demanderesse n'est pas dans la même position que les nouveaux propriétaires dans le cadre des changements de propriété sur lesquels la demanderesse s'est appuyée — Aux fins de l'évaluation des circonstances spéciales, la demanderesse ne pouvait pas demander à la Cour de considérer la période de défaut d'emploi comme une période commençant à la date d'acquisition — Cette période s'inscrivait complètement en dehors de la période pertinente — L'intention de KVZ de reprendre l'emploi de la marque AVIREX ne constituait pas une circonstance spéciale justifiant son défaut d'emploi — Le premier critère énoncé dans l'arrêt *Harris Knitting*, soit la durée pendant laquelle la marque n'a pas été employée, ne favorisait pas la demanderesse — Il n'existait aucune circonstance spéciale justifiant le défaut d'emploi de la marque AVIREX au sens du paragraphe 45(3) — La marque AVIREX devrait être radiée — Appel rejeté.

CENTRIC BRANDS HOLDING LLC C. STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., S.R.L. (T-2235-22, 2024 CF 204, juge Southcott, motifs du jugement en date du 8 février 2024, 35 p.)