

## MARQUES DE COMMERCE

### RADIATION

Appel interjeté en vertu de l'art. 56 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13, contre une décision du registraire des marques de commerce, qui a conclu que la défenderesse a démontré l'emploi de la marque de commerce LUSH et de l'enregistrement LMC 649810 (la marque) en liaison avec des tee-shirts — À la demande de la demanderesse, le registraire a envoyé un avis conformément à l'art. 45 de la Loi pour demander à la défenderesse de démontrer l'emploi de la marque au Canada — En réponse, la défenderesse a fourni une preuve de ventes démontrée de tee-shirts portant la marque aux employés de Lush Canada — Le registraire s'est penché sur la prétention de la demanderesse selon laquelle les tee-shirts arborant la marque n'étaient pas vendus dans la pratique normale du commerce, en se fondant sur le fait que l'affidavit soumis par la défenderesse décrivait les tee-shirts comme des produits « promotionnels » vendus au prix coûtant, et non à un prix permettant de réaliser un profit, en petites quantités aux employés — Toutefois, le registraire a conclu que les tee-shirts n'étaient pas simplement des uniformes; la preuve laissait entendre que des employés avaient acheté des tee-shirts afin de les donner à des tiers — Parce que le registraire était convaincu que la défenderesse avait établi un emploi au sens de l'art. 4(1) de la Loi, il n'était pas nécessaire de conclure si les ventes de vêtements aux États-Unis constituait un emploi au sens de l'art. 4(3) de la Loi — Il s'agissait de savoir si l'exigence de « la pratique normale du commerce » à l'art. 4(1) de la Loi requérait le transfert des produits en réalisant un profit; si le registraire a commis une erreur en concluant que les produits arborant la marque n'étaient pas simplement promotionnels; si le critère d'emploi prévu à l'art. 4(3) de la Loi différait de celui de l'art. 4(1) de la Loi — Bien que la distribution gratuite de produits en tant que tels ne satisfasse pas aux exigences de l'art. 4(1) de la Loi, si un tel emploi fait partie d'une pratique normale du commerce pour une entreprise, qu'elle est exécutée dans le but d'engendrer des profits et de développer un achalandage pour les produits, elle pourrait constituer un emploi dans la pratique normale du commerce de cette entreprise — Dans les circonstances de l'espèce, puisqu'il y avait une absence de profit, la nature promotionnelle et *de minimis* de la vente aux employés, et le fait que la défenderesse n'est pas habituellement une entreprise de vente de vêtements, la décision du registraire selon laquelle ces ventes étaient dans la « pratique normale du commerce » était déraisonnable — La conclusion du registraire selon laquelle les produits portant la marque n'étaient pas strictement promotionnels était également déraisonnable — Enfin, bien que le critère énoncé à l'art. 4(3) de la Loi soit distinct du critère prévu à l'art. 4(1) de la Loi, il est important de ne pas perdre de vue l'objet de l'art. 4(3), qui vise à protéger les entités canadiennes qui auraient droit à la protection en vertu de la Loi, mais pour le fait que leurs ventes ont exclusivement lieu à l'extérieur du Canada — Lorsque les activités d'une partie au Canada n'établissent pas l'emploi d'une marque de commerce, ces mêmes activités n'ont pas atteint le niveau d'emploi simplement parce qu'une exportation a eu lieu — En conséquence, les ventes de tee-shirts de la défenderesse ne constituant pas un emploi aux fins de l'art. 4(1) de la Loi, cet emploi n'a pas été établi non plus aux fins de l'art. 4(3) de la Loi — Appel accueilli.

Riches, McKenzie & Herbert LLP c. Cosmetic Warriors Limited (T-825-17, 2018 CF 63, juge Manson, jugement en date du 23 janvier 2018, 14 p.)