

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : SURE GRIP
N° D'ENREGISTREMENT : LMC517,301

[1] Le 9 janvier 2008, à la demande de Riches, McKenzie & Herbert s.r.l. (la « partie requérante »), le registraire a envoyé l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la « Loi »), à Tana Canada Inc. (l'« inscrivante »), propriétaire inscrite de la marque de commerce visée par l'enregistrement susmentionné.

[2] La marque de commerce SURE GRIP est enregistrée en vue d'un emploi en liaison avec des « [c]oussinets antidérapants fixés à la semelle des chaussures pour prévenir les chutes ».

[3] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit indique si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises et/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 ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour établir l'emploi s'étend du 9 janvier 2005 au 9 janvier 2008 (la « période pertinente »).

[4] L'« emploi » en liaison avec des marchandises est défini aux paragraphes 4(1) et 4(3) 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'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[...]

(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.

En l'espèce, le paragraphe 4(1) s'applique.

[5] En réponse à l'avis du registraire, l'inscrivante a fourni l'affidavit de Robert Clark, souscrit le 14 mai 2008, ainsi que les pièces A, B et C. Seule l'inscrivante a présenté des observations écrites; les parties n'ont pas demandé la tenue d'une audience.

[6] M. Clark atteste qu'il est le directeur du marketing de la division nord-américaine des produits d'entretien de chaussures de Sara Lee Corporation (« Sara Lee ») et qu'il occupe ce poste depuis octobre 2000. Il explique que son poste lui permet de consulter et de bien connaître les dossiers et renseignements ayant trait au marquage et à la vente des produits à l'égard desquels l'inscrivante, une filiale de Sara Lee, est titulaire de marques de commerce. Compte tenu de sa connaissance personnelle et de son examen des procès-verbaux de la société, il est au courant des faits attestés dans son affidavit.

[7] Au paragraphe 4 de son affidavit, M. Clark décrit la pratique normale du commerce de l'inscrivante au Canada – il déclare que l'inscrivante vend les marchandises à des détaillants canadiens qui les vendent à leur tour aux utilisateurs finaux au Canada. L'inscrivante reçoit des commandes par l'intermédiaire de courtiers en vente ou directement de détaillants canadiens, ou de détaillants basés aux É.-U., et distribue les marchandises à des points de vente au Canada par l'intermédiaire de sa division Sara Lee Household and Body Care Canada. Il déclare que toutes les marchandises sont expédiées à partir de l'entrepôt de l'inscrivante situé à Mississauga (Ontario).

[8] L'affidavit de M. Clark démontre qu'au cours de la période pertinente, des marchandises arborant la marque de commerce ont été vendues par l'inscrivante et livrées à ses clients dans la pratique normale du commerce, de la façon décrite ci-dessus. Est joint comme pièce B [TRADUCTION] « un échantillon des Marchandises arborant la

marque de commerce SURE GRIP telle qu'elle aurait figuré sur les Marchandises vendues au Canada au cours de la Période pertinente ». Je constate que l'emballage met la marque de commerce en évidence, contient des instructions désignant les marchandises par la marque de commerce et indique que les marchandises sont distribuées par TANA CANADA Inc., Montréal (Québec). Je constate également que l'emballage comprend une photo montrant un coussinet fixé à la semelle d'une chaussure et contient les mentions [TRADUCTION] « ANTIDÉRAPANT » et [TRADUCTION] « [a]ide à prévenir les chutes sur des surfaces glissantes ».

[9] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que la marque de commerce illustrée constitue un emploi de la marque de commerce telle qu'elle a été enregistrée, et qu'un tel emploi de la marque de commerce satisfait aux exigences du paragraphe 4(1) de la Loi, puisque l'emballage fait en sorte qu'avis de liaison est donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[10] Quant à la preuve concernant les ventes, M. Clark a fourni sept factures établies par Sara Lee Household Body Care Canada, une division de l'inscrivante, dont les dates tombent toutes dans la période pertinente, et qui prouvent toutes la réalisation de ventes des marchandises à des détaillants au Canada. Il déclare que ces factures se rapportent à des ventes des marchandises en cause, ce qui est également étayé par le fait que, dans chaque facture, parmi les articles vendus, la marque de commerce est mentionnée en relation avec ce qui semble être la peinture des marchandises (« Sure Grip moyen »).

[11] Compte tenu de tout ce qui précède, je conclus que la preuve de l'inscrivante démontre clairement qu'il y a eu emploi de la marque de commerce au sens de l'article 45 et du paragraphe 4(1) en liaison avec des « [c]oussinets antidérapants fixés à la semelle des chaussures pour prévenir les chutes ». Par conséquent, dans l'exercice du pouvoir qui m'a été délégué en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement n° LMC517,301 visant la marque de commerce SURE GRIP sera maintenu conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 6 JANVIER 2010.

P. Heidi Sprung
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme
Diane Provencher, LL.B.