

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : SPINE ALIGN & Dessin
NUMÉRO D'ENREGISTREMENT : LMC 560770

Le 9 novembre 2006, à la demande de Jean MacDougall (la « partie requérante »), le registraire a transmis un avis en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* à Ever-Flex, Inc., la propriétaire inscrite de l'enregistrement n° LMC 560770 relatif à la marque de commerce SPINE ALIGN & Dessin (la « Marque ») reproduite ci-dessous :



La Marque est enregistrée en liaison avec des semelles orthopédiques.

Suivant l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13, le propriétaire inscrit de la marque de commerce doit démontrer si celle-ci a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services énumérés dans la demande d'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 démontrer l'emploi de la Marque à un moment quelconque se situe entre le 29 novembre 2003 et le 29 novembre 2006.

L'« emploi » en liaison avec des marchandises est décrit aux paragraphes 4(1) et (3) de la *Loi sur les marques de commerce* :

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.

Les dispositions du paragraphe 4(1) s'appliquent en l'espèce.

En réponse à l'avis du registraire, l'inscrivante a fourni l'affidavit de Merel Epstein, président de Ever-Flex, Inc. (l'« Inscrivante »). Seule la partie requérante a produit un plaidoyer écrit. Aucune audience n'a été tenue.

Au paragraphe quatre de l'affidavit, il est indiqué que la marque visée a été employée au Canada durant la période pertinente de trois ans. La preuve à l'appui suivante a été annexée à l'affidavit :

- Le paragraphe quatre fait référence à la pièce « A », laquelle correspond à des [TRADUCTION] « photocopies de factures représentatives adressées à un consommateur canadien montrant plusieurs ventes et envois d'orthèses "SPINE ALIGN" au Canada durant la période pertinente ». Au total, trois factures, dont les dates sont comprises dans la période pertinente, montrent des marchandises vendues par l'Inscrivante à un consommateur canadien et envoyées à une adresse au Canada. Bien que la première facture semble indiquer qu'aucun prix n'a été facturé pour le produit commandé « SPINE ALIGN », les deux autres factures montrent clairement les ventes de tels produits.
- Le paragraphe six fait référence à la pièce « B », laquelle représente [TRADUCTION] « une photo des orthèses portant la marque, telles qu'envoyées et distribuées au Canada au cours de la période pertinente et mentionnées dans les factures de la pièce "A" ». La marque SPIGN ALIGN & Dessin apparaît clairement sur les marchandises de la photo.

Compte tenu de ce qui précède, je suis persuadée que la Marque était employée conformément aux exigences de la Loi. Même si la quantité des ventes démontrées n'est pas énorme, la preuve d'une seule vente est suffisante, pour autant qu'elle ne soit pas

conçue pour protéger l'enregistrement de la marque de commerce (*Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd. et al* (1987), 13 C.P.R. à la page 289 (C.F. 1^{er} inst.)). Contrairement à l'opinion de la partie requérante, je ne vois rien dans la preuve qui tend à indiquer que de telles ventes représentent des ventes « symboliques ». Les factures sont définies comme « représentatives » et, à mon avis, elles démontrent de véritables transactions commerciales avec une entreprise canadienne. De plus, suivant l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* (modifié suite à la décision *Boutiques ProGolf Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1993), 54 C.P.R. (3d) 451 (C.A.F.)), l'Inscrivante est seulement tenue de démontrer que la marque était employée à un moment quelconque durant la période pertinente de trois ans (*Carter Wallace c. Wampole Canada* (2000), 8 C.P.R. (4th) 30 (C.F. 1^{er} inst.)).

La partie requérante prétend également que [TRADUCTION] « même si la preuve présentée par la propriétaire de la marque de commerce démontre effectivement que trois ventes ont été consenties à une entreprise canadienne, rien n'établit qu'elles ont été réalisées au Canada ». De plus, elle soutient que [TRADUCTION] « la règle générale de common law prévoit qu'en l'absence d'une entente contraire, un contrat est conclu dans le district judiciaire où le vendeur reçoit l'acceptation de l'offre ». Quoiqu'il en soit, je suis convaincue, en vertu de l'article 4 de la Loi, que la possession des marchandises a eu lieu au Canada puisque les factures indiquent clairement que les marchandises étaient vendues et envoyées à une entreprise canadienne. En outre, il a été conclu à plusieurs reprises qu'une vente dans la pratique normale du commerce comporte la vente que fait le propriétaire d'une marque étrangère des biens portant sa marque à un grossiste ou à un concessionnaire canadien (*LIN Trading Co. c. CBM Kabushiki Kaisha* (1989), 21 C.P.R. (3d) 417 et *Manhattan Industries Inc. c. Princeton Manufacturing Ltd.* (1971), 4 C.P.R. (2d) 6 (C.F. 1^{er} inst.)).

Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que l'emploi de la marque visée par l'enregistrement a été établi au sens de l'article 45 et du paragraphe 4(1) de la Loi. Par conséquent, l'enregistrement n° LMC 560770 relatif à la marque de commerce

SPINE ALIGN & Dessin 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 (QUEBEC), LE 24 SEPTEMBRE 2008.

K. Barnett
Agente d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme

Mylène Boudreau