

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : MISSION SOCCER
NUMÉRO D'ENREGISTREMENT : LMC591945

[1] Le 19 octobre 2007, à la demande d'Ogilvy Renault LLP (la partie requérante), le registraire a donné 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 Trade-Link Group (l'Inscrivante), propriétaire inscrite de la marque de commerce susmentionnée (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée en liaison avec les marchandises suivantes :
Équipement et vêtements de soccer, notamment tenues, shorts, culottes, maillots, chemisettes et chaussettes, ballons de soccer, filets, drapeaux de juge de touche, crampons pour chaussures de soccer, protège-tibias, chaussettes, gants de gardien de buts, sacs à équipement, embouts de pompe, bidons.

[3] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou avec chacun des services que spécifie l'enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis donné par le Registraire 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 cette preuve est la période allant du 19 octobre 2004 au 19 octobre 2007.

[4] L'emploi en liaison avec des marchandises est défini au paragraphe 4(1) de la Loi, dont voici le texte :

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.

Les paragraphes 4(2) et (3) de la Loi concernent respectivement l'emploi en liaison avec des services et avec l'exportation de marchandises, et ne s'appliquent pas en l'espèce.

[5] En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivante a produit, le 17 avril 2008, un affidavit souscrit par Puneet Girdhar, président de Trade-Link Group, accompagné des pièces A à H. Les deux parties ont produit une argumentation écrite; aucune n'a demandé la tenue d'une audience.

[6] Il me faut signaler, avant d'entreprendre l'analyse de la preuve de l'Inscrivante, que l'affidavit produit par M. Girdhar ne renferme ni déclaration d'emploi ni élément de preuve établissant l'emploi de la Marque en liaison avec des tenues, shorts, culottes, maillots, chemisettes et chaussettes, filets, drapeaux de juge de touche, crampons pour chaussures de soccer, chaussettes, gants de gardien de buts, embouts de pompe et bidons, ce que l'Inscrivante a reconnu dans son argumentation écrite. Comme aucune circonstance expliquant le défaut d'emploi n'a été invoquée, ces marchandises seront radiées de l'enregistrement.

[7] Les marchandises restantes sont les ballons de soccer, les protège-tibias et les sacs à équipement.

Emploi par l'Inscrivante

[8] La partie requérante soutient que l'Inscrivante ne peut bénéficier de toutes les instances d'emploi de la Marque puisqu'elle n'a pas produit en preuve d'accord de licence et qu'en outre, elle n'exerce pas, sur les caractéristiques ou la qualité des marchandises, le contrôle requis à l'article 50 de la Loi.

[9] Suivant la décision *Gowling, Strathy & Henderson c. Samsonite Corp.* (1996), 66 C.P.R. (3d) 560, la déclaration de l'Inscrivante ou du titulaire de licence que l'accord de licence pourvoit au contrôle des caractéristiques ou de la qualité des marchandises suffit pour satisfaire aux exigences de l'article 50 de la Loi. Subsidiairement, une copie de l'accord de licence prévoyant ce contrôle pourrait également satisfaire aux exigences (*Shapiro, Cohen, Andrews & Finlayson c. 1089751 Ontario Ltd.* (2003), 28 C.P.R. (4th) 124 (C.O.M.C.)). Étant donné que M. Girdhar déclare, au paragraphe 5 de son affidavit, qu'aux termes de l'accord de licence,

Trade-Link contrôle les caractéristiques ou la qualité des marchandises portant la Marque que Cintex vend en vertu de l'accord de licence, je conclus que l'emploi de la Marque bénéficie à l'Inscrivante.

Emploi en liaison avec des ballons de soccer

[10] M. Girdhar déclare que la Marque est apposée sur le ballon lui-même ainsi que sur l'emballage du produit, et il joint à son affidavit des photos de ballons de soccer et de leur emballage portant clairement la Marque (pièce A).

[11] Il ajoute que les ventes de ballons MISSION SOCCER réalisées entre le 1^{er} janvier et le mois d'octobre 2007 se chiffraient à 35 000 \$. Des factures représentatives de telles ventes faites par Cintex à Canadian Tire sont jointes à l'affidavit (pièces B). Il confirme en outre que ces marchandises portaient la Marque. Il appert que les dates des factures produites sont toutes comprises dans la période pertinente.

[12] Puisque l'emploi par Cintex de marchandises portant la Marque profite à l'Inscrivante, il est aisé de conclure que l'emploi de la Marque a été démontré relativement aux ballons de soccer.

Emploi en liaison avec des protège-tibias et des sacs à équipement

[13] Il ressort de la preuve que Canadian Tire est l'un des principaux clients de Cintex. Selon l'affidavit de M. Girdhar, dans la pratique normale du commerce, les détaillants (comme Canadian Tire) demandent des propositions, et les vendeurs font alors des présentations comportant du matériel promotionnel, des propositions et des offres de prix, après quoi les détaillants prennent des « engagements d'achat » à l'égard de certains produits et les vendeurs prennent des dispositions en vue de la fabrication de ces produits. L'auteur de l'affidavit explique en outre qu'en raison de l'envergure nationale de tels détaillants et de la nature saisonnière des produits, ce cycle d'achat peut prendre un an ou plus avant que les produits ne soient fabriqués et offerts en magasin.

[14] Le matériel promotionnel que Cintex a remis aux détaillants canadiens et, notamment à Canadian Tire, entre mars et juin 2007 est joint à l'affidavit (pièce E); il mentionne des « ensembles d'équipement de soccer » comprenant des ballons de soccer, protège-tibias et sacs à équipement. Au mois d'avril 2007, dans le cadre du cycle d'achat décrit plus haut, Canadian Tire a demandé à Cintex de lui soumettre des propositions pour des produits qu'elle souhaitait vendre en 2008; une copie de cette demande est annexée à l'affidavit (pièce F). Je relève que cette demande établit un échéancier prévoyant la livraison des produits à Canadian Tire au mois de janvier 2008.

[15] Après avoir soumis sa proposition, Cintex a obtenu un engagement d'achat de Canadian le 1^{er} août 2007 à l'égard d'« ensembles d'équipement de soccer ». Je constate que cette date est comprise dans la période pertinente. Une copie de l'engagement est jointe à l'affidavit (pièce G). Il ressort de la preuve qu'après avoir reçu l'engagement d'achat, Cintex a fait fabriquer les produits demandés en vue de leur livraison à Canadian Tire en janvier 2008.

[16] Le transfert effectif des marchandises s'est produit, il est vrai, hors de la période pertinente, mais il est incontestable que l'engagement d'achat a été pris au cours de cette période. Il va en outre de soi que pour que Cintex puisse respecter un délai de livraison fixé à janvier 2008, elle devait avoir pris des dispositions relatives à la fabrication des produits pendant la période pertinente. M. Girdhar déclare que ces ensembles d'équipement de soccer sont actuellement vendus dans les établissements Canadian Tires de tout le Canada. Une photo représentative montrant ce qui est clairement un sac réutilisable contenant quatre ballons de soccer et des protège-tibias est jointe à l'affidavit (pièce H). Le sac et l'emballage portent la Marque. Je suis en outre d'avis qu'un sac réutilisable contenant de l'équipement de soccer est un « sac à équipement ».

[17] J'estime que les événements décrits par l'auteur de l'affidavit se sont produits dans la pratique normale du commerce. Il est tout à fait raisonnable, selon moi, que le cycle d'achat de détaillants de la taille de Canadian Tire s'étende sur plus d'un an et que des fournisseurs comme Cintex puissent attendre de recevoir des engagements d'achat de gros détaillants avant de procéder à la fabrication. En outre, la Cour fédérale a reconnu qu'il y avait emploi au sens du

paragraphe 4(1) lorsqu'une Inscrivante avait accepté une commande au cours de la période pertinente, même si la livraison des marchandises avait lieu en dehors de celle-ci (*ConAgra Foods, Inc. c. Fetherstonhaugh & Co.* (2002), 23 C.P.R. (4th) 49 (C.F. 1^{re} inst.)). Compte tenu de la preuve soumise par M. Girdhar au sujet de la pratique normale du commerce ainsi que de l'affidavit et de l'ensemble des pièces, on peut raisonnablement conclure, à mon avis, que la Marque était employée en liaison avec des protèges-tibias et des sacs à équipement en plus de l'être avec des ballons de soccer.

[18] Par conséquent, j'ai la conviction que la Marque a été employée au sens de l'article 45 et du paragraphe 4(1) de la Loi en liaison avec des « ballons de soccer », des « protège-tibias » et des « sacs à équipement ». Conformément aux pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je conclus donc qu'il y a lieu de maintenir l'enregistrement LMC591945 à l'égard des « ballons de soccer », des « protège-tibias » et des « sacs à équipement » et de le modifier en radiant les « tenues, shorts, culottes, maillots, chemisettes et chaussettes, filets, drapeaux de juge de touche, crampons pour chaussures de soccer, chaussettes, gants de gardien de buts, embouts de pompe et bidons » en application de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 19 NOVEMBRE 2009.

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

Traduction certifiée conforme
Ghislaine Poitras, LL.L., Trad. a.