

## TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45  
MARQUE DE COMMERCE : RIDER DESIGN  
N° D'ENREGISTREMENT : LMC 459 173

Le 10 juillet 2003, à la demande d'Effigi Inc., le registraire a fait parvenir l'avis prévu à l'article 45 à Grendene S.A., le propriétaire inscrit de l'enregistrement de la marque de commerce mentionnée en titre.

La marque dessin RIDER (illustrée ci-après) est enregistrée en vue d'être employée en liaison avec les marchandises suivantes : « Chaussures, notamment sandales moulées pour la détente ».



Le 9 janvier 2004, les agents du propriétaire inscrit ont déposé en preuve un affidavit de M. Angelo Daros (souscrit le 26 novembre 2003) ainsi que différentes pièces. Les deux parties ont présenté leurs

arguments par écrit. Aucune des parties n'a demandé la tenue d'une audience.

L'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* (L.C. 1985, ch. T-13) oblige le propriétaire inscrit d'une marque de commerce à indiquer si la marque a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises et/ou chacun des services mentionnés dans 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 visée est comprise entre le 10 juillet 2000 et le 10 juillet 2003.

Dans son affidavit, M. Daros affirme qu'il est le directeur à l'exportation du propriétaire inscrit, une société dont le principal établissement est situé à Farroupilha (Brésil). Il indique que le propriétaire inscrit fabrique et vend une grande panoplie de chaussures et que lui-même est chargé de gérer la commercialisation, la distribution et la vente des chaussures partout en Amérique du Nord et plus particulièrement, aux États-Unis et au Canada.

Il affirme que la marque de commerce en cause est une marque principale que le propriétaire inscrit emploie en liaison avec une gamme de sandales moulées pour la détente pour hommes et pour femmes et que la marque de commerce est employée au Canada en liaison avec les marchandises depuis au moins 1990, sans interruption.

M. Daros affirme qu'en 2002, la valeur totale des ventes de chaussures portant la marque dessin RIDER (ci-après, les chaussures RIDER) réalisées au Canada par le propriétaire inscrit s'élevaient à plus de 5,4 millions de dollars canadiens et selon lui, le total estimatif des ventes pour l'année 2003 atteindrait plus de 5,2 millions de dollars canadiens. Il mentionne plusieurs endroits où les chaussures RIDER sont offertes à la vente au détail au Canada.

Sont jointes à l'affidavit de M. Daros des photographies de chaussures, à savoir des sandales moulées pour la détente portant la marque dessin RIDER, telle qu'enregistrée, qui sont offertes à la vente et vendues au Canada, selon M. Daros. Des factures sont également jointes pour la période visée et font état de la vente de ces chaussures à différents détaillants canadiens. M. Daros explique

que ces factures ont été émises par Advances Sports Inc.(ASI), le distributeur des chaussures RIDER au Canada pour le propriétaire inscrit. Il confirme que toutes les chaussures RIDER vendues au Canada par l'intermédiaire d'ASI ont été fabriquées par le propriétaire inscrit et qu'à ce titre, ce dernier a toujours contrôlé et il contrôle toujours pleinement la nature et la qualité des chaussures RIDER.

Après avoir examiné la preuve au dossier, j'estime que le propriétaire inscrit a réussi à démontrer l'emploi de la marque de commerce au Canada, dans la pratique normale du commerce, en liaison avec des chaussures, à savoir des sandales moulées pour la détente, au cours de la période visée.

La partie à la demande de qui l'avis a été envoyé a présenté un seul argument, à savoir que la marque n'est pas employée par le propriétaire inscrit mais par une autre entité. Je ne suis pas d'accord.

Dans son affidavit, M. Daros a clairement indiqué que les marchandises inscrites vendues au Canada en liaison avec la marque de commerce sont fabriquées par le propriétaire inscrit et vendues à des

détaillants canadiens par l'intermédiaire de son distributeur, ASI. Les factures démontrent clairement des ventes au Canada par le distributeur du propriétaire inscrit. Quant au fait que les ventes ont été réalisées par un distributeur ou un « intermédiaire », tel que mentionné dans *Manhattan Industries Inc. c. Princeton Manufacturing Limited*, (1971) 4 C.P.R. (2d) 6, [TRADUCTION] « tant que les marchandises proviennent du propriétaire inscrit, la marque est employée par le propriétaire inscrit même si aucune des ventes au Canada n'est directement réalisée par le propriétaire inscrit. La marque appartient toujours au fournisseur d'origine et non au distributeur ». (Voir également *Osler, Hoskin and Harcourt c. United States Tobacco Co.*, (1987) 77 C.P.R. (3d) 475.)

En l'espèce, puisque la preuve démontre que c'est le propriétaire inscrit qui fabrique les marchandises portant la marque de commerce et que les marchandises ont été vendues au Canada par le biais de son distributeur, j'estime qu'il a été démontré que la marque a été employée par le propriétaire inscrit.

L'enregistrement n° LMC 459 173 est maintenu, conformément aux dispositions du  
paragraphe 45(5) de la *Loi sur les marques de commerce*.

DÉCISION RENDUE À GATINEAU (QUÉBEC), LE 22E JOUR DE FÉVRIER 2006.

D. Savard  
Agente d'audience principale  
Division de l'article 45