

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : SHARK
ENREGISTREMENT N° LMC 444553

Le 2 janvier 2007, à la demande de Dimock Stratton, s.r.l. (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 Sunburst Products, Inc., faisant affaires sous le nom de Freestyle, propriétaire inscrite de la marque de commerce susmentionnée.

La marque de commerce SHARK est enregistrée en liaison avec des « montres ».

Selon l'article 45 de la Loi, le propriétaire inscrit d'une marque de commerce doit indiquer si la marque a été employée au Canada à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que précise 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. Dans la présente affaire, la période pertinente au cours de laquelle l'emploi à un moment quelconque doit être établi s'étend du 2 janvier 2004 au 2 janvier 2007.

L'« emploi » en liaison avec des marchandises est défini aux paragraphes 4(1) et 4(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.

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

En réponse à l'avis du registraire, l'inscrivante a produit l'affidavit de Charles Kriete, président de Sunburst Products, Inc., faisant affaires sous le nom de Freestyle (« Freestyle »). Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit; aucune audience n'a cependant été tenue.

M. Kriete décrit l'entreprise de l'inscrivante comme consistant notamment à faire la conception, la fabrication, le marketing et la vente de montres de diverses marques, dont SHARK, partout au monde et au Canada.

En ce qui concerne la manière dont la marque de commerce est liée à des montres au moment du transfert, M. Kriete explique que la marque de commerce SHARK est affichée bien en vue sur les montres vendues par la propriétaire inscrite au Canada. À l'appui de ces déclarations, M. Kriete joint à son affidavit, comme pièce « A », des photographies numériques d'une [TRADUCTION] « montre type vendue au Canada par ma compagnie pendant la période pertinente, portant la marque de commerce SHARK ». Il affirme également que [TRADUCTION] « ma compagnie appelle la montre que l'on voit dans la photographie la SHARK CLASSIC parce qu'elle a été la première de nos montres SHARKS à être offerte ». Je remarque que la marque de commerce SHARK est clairement visible, puisqu'elle figure sur le cadran de la montre, juste sous l'affichage numérique de l'heure.

En ce qui concerne les ventes de montres SHARK au Canada pendant la période pertinente, M. Kriete explique que ces montres ont été vendues au Canada par l'intermédiaire d'un distributeur ainsi que par l'intermédiaire de concessionnaires autorisés. À l'appui de ces déclarations, il joint à son affidavit la pièce « B » qui, explique-t-il, est une [TRADUCTION] « feuille de calcul résumant les ventes au Canada de montres SHARK par ma compagnie par l'intermédiaire de son distributeur et l'un des concessionnaires autorisés ». Il indique également que diverses montres de marque SHARK figurent dans la colonne « Description de l'article » de la feuille de calcul : Shark Classic, Shark Classic Mid (ou Midnight), Mtl (ou Metal) Shark Classic, Mtl (ou Metal), Shark Classic Mid (ou Midnight), Sand Shark CX4 et Sand Shark CX5. Il indique

clairement que, pour toutes ces montres de marque SHARK (énumérées précédemment), le mot SHARK seul paraît sur le produit ou sur son colis. La feuille de calcul contient des renseignements qui, à mon sens, exposent en détail un nombre considérable de ventes ainsi que des factures dont les dates entrent clairement dans les limites de la période pertinente.

Au paragraphe six de l'affidavit, M. Kriete déclare ensuite clairement que [TRADUCTION] « pendant la période pertinente, les ventes au Canada des montres SHARK ont dépassé annuellement la somme de 65 000 \$ (US) ».

En dernier lieu, M. Kriete fournit aussi une preuve de publicité (pièces C, D et E); cependant, la publicité ne constitue généralement pas un emploi en liaison avec des marchandises, puisqu'elle ne démontre pas que la marque a été liée à des marchandises lors de leur transfert.

La partie requérante soutient que [TRADUCTION] « la feuille de calcul jointe comme pièce B est simplement un résumé préparé par la propriétaire inscrite, c.-à-d. une **déclaration** que ces ventes ont été effectuées ». Elle soutient en outre que la propriétaire inscrite devait produire de véritables factures pour établir l'emploi de la marque au Canada pendant la période pertinente. Aucune facture n'ayant été produite et la feuille de calcul jointe à la cote B étant simplement une déclaration d'emploi, la partie requérante soutient que la preuve ne permet pas d'établir l'emploi de la marque en question au sens de l'article 4 de la *Loi sur les marque de commerce*.

S'il est vrai que de simples affirmations d'emploi sont, en droit, insuffisantes pour démontrer l'emploi [*Plough (Canada) Ltd. c Aerosol Fillers Inc.* (1980), 53 C.P.R. (2d) 62 (C.A.F.)], il est possible d'établir une distinction, « en droit », entre de simples affirmations portant sur l'emploi et des affirmations de fait démontrant l'emploi [voir *Central Transport, Inc. c. Mantha & Associés/Associates* (1995), 64 C.P.R. (3d) 354 (C.A.F.)]. En outre, aucun type particulier de preuve ne doit être produit, et l'affidavit

auquel n'est jointe aucune facture n'est pas présumé inutile (*Lewis Thomson & Sons Ltd. c. Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 C.P.R. (3d) 483 (C.F. 1^{re} inst.).

En l'espèce, contrairement à ce que prétend la partie requérante, les factures ne sont pas essentielles à mon avis pour démontrer le transfert des marchandises, puisque je ne crois pas que la feuille de calcul sur les ventes (pièce « B ») comprenne de simples déclarations d'emploi. La feuille de calcul des ventes susmentionnée offre au contraire des détails factuels, comme les noms des clients, les numéros de factures, les dates des factures, les descriptions des articles, les quantités vendues, ainsi que des renseignements sur les prix. En outre, des chiffres de ventes substantiels ont été fournis, et la pratique normale du commerce de la propriétaire inscrite est clairement exposée dans l'affidavit. En conséquence, je suis convaincue que la preuve établit le transfert des marchandises de la manière requise par la Loi, et que la propriétaire inscrite s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait.

Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue qu'il y a eu emploi de la marque de commerce en question au sens de l'article 45 et du paragraphe 4(1) de la Loi. Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je conclus que l'enregistrement de la marque de commerce doit être maintenu au registre. L'enregistrement n° LMC 444553 sera maintenu en conformité avec le paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 17 MARS 2009.

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

Traduction certifiée conforme
Édith Malo, LL.B.