



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2010 COMC 53
Date de la décision : 2010-04-22

**DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION
EN VERTU DE L'ARTICLE 45 engagée par Baker &
McKenzie, LLP visant l'enregistrement n° LMC325914 de la
marque de commerce SNICKERS au nom de M & M
Footwear Inc.**

[1] Le 9 mai 2007, à la demande de Baker & McKenzie LLP (la partie requérante), le Registraire a transmis l'avis prescrit par l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13, à M & M Footwear Inc. (l'inscrivante), la propriétaire inscrite de la marque de commerce susmentionnée.

[2] La marque de commerce SNICKERS (la Marque) est enregistrée pour être employée en liaison avec « chaussures, nommément chaussures de détente ».

[3] L'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13, enjoint au propriétaire inscrit d'une marque de commerce de démontrer si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chaque marchandise ou chaque service 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 employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période visée pour démontrer l'emploi est située entre le 9 mai 2004 et le 9 mai 2007.

[4] L'inscrivante doit démontrer l'emploi de chacune des marchandises énumérées dans l'état déclaratif des marchandises; il est bien établi que les simples allégations d'emploi ne suffisent pas à démontrer l'emploi aux termes de l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c. Aerosol Fillers Inc.* (1980), 53 C.P.R. (2d) 62 (C.A.F.)]. Bien que le seuil nécessaire pour établir l'emploi aux termes de l'article 45 soit très bas [*Woods Canada Ltd. c. Lang Michener* (1996), 71 C.P.R. (3d) 477 (C.F. 1^{re} inst.), à la p. 480] et que la surabondance de preuve ne soit pas nécessaire, des faits suffisants doivent tout de même être démontrés afin de permettre au registraire d'arriver à la conclusion que la marque a été employée en liaison avec les marchandises et les services indiqués dans l'enregistrement au cours de la période pertinente.

[5] L'emploi, en liaison avec les marchandises, est défini au paragraphe 4(1) de la *Loi sur les marques de commerce* :

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.

[6] En réponse à l'avis du registraire, l'inscrivante a produit l'affidavit de Bernard London. Les deux parties ont produit des observations écrites et étaient représentées à l'audience.

[7] M. London est contrôleur, premier vice-président et directeur du Marketing et des Ventes de l'inscrivante. M. London atteste que l'inscrivante a commercialisé, vendu et distribué les marchandises susmentionnées de manière continue et ininterrompue depuis février 1987 en liaison avec la Marque et qu'il a l'intention de continuer.

[8] La partie requérante conteste le grand nombre de postes semble-t-il occupés concurremment par M. London, en affirmant que pour cette raison, sa position vis-à-vis de l'inscrivante paraît imprécise et ambiguë. Cependant, j'estime qu'il n'est pas déraisonnable qu'une personne occupe plusieurs postes dans une entreprise de petite ou moyenne taille et qu'elle acquière ainsi une connaissance étendue de l'entreprise. Je conclus que l'auteur de

l'affidavit s'est identifié lui-même ainsi que les fondements de ses connaissances de manière suffisante pour la présente affaire.

[9] La partie requérante fait également remarquer que l'emploi en 1987 aurait été effectué par une entreprise portant un nom différent : M & M Trading Inc. Je note que le dossier montre qu'une cession a été effectuée bien avant la période pertinente de septembre 2001 (déposée le 25 octobre 2001), par M & M Trading Inc. au propriétaire actuel. Puisque le propriétaire inscrit actuel était en réalité le propriétaire au cours de la période pertinente, et puisque l'emploi a été démontré pour la période pertinente (comme expliqué ci-dessous), toute déclaration d'emploi antérieure à la période pertinente n'est pas pertinente en l'espèce. Par conséquent, j'estime que l'argument de la partie requérante n'a qu'une portée limitée à cet égard.

[10] M. London précise que les marchandises vendues en liaison avec la Marque sont des chaussures de détente pour hommes. Ces marchandises ont été vendues par l'entremise d'un grand nombre de points de vente et de distributeurs partout au Canada, y compris Northwest Company, Giant Tiger, Sann Stores et Logisti-Solve Bargain Shop. L'auteur de l'affidavit atteste que [TRADUCTION] « durant les trois dernières années, l'inscrivante a vendu approximativement 50 000 paires de chaussures en liaison avec la marque de commerce SNICKERS à un prix de vente totalisant environ 500 000 \$ ». Bien que la partie requérante ait fait valoir qu'il était concevable que les « trois dernières années » puissent inclure la période entre la fin de la période pertinente du 9 mai 2007 (date de l'avis prévu à l'article 45) et la date de la déclaration solennelle, à savoir juillet 2007, je conclus qu'il est raisonnable d'inférer que 50 000 paires de chaussures n'auraient pas été vendues au cours des deux mois entre l'avis de l'article 45 et la date de la déclaration solennelle. De même, selon une interprétation objective de l'intégralité de la déclaration solennelle, je suis disposé à accepter que les ventes auxquelles il a été fait référence ont été effectuées auprès des détaillants susmentionnés au Canada.

[11] Quoiqu'il en soit, l'auteur de l'affidavit a joint des échantillons de factures des ventes aux détaillants du Canada, dont la date correspond à la période pertinente, comme nous le verrons ci-dessous.

[12] En ce qui concerne les ventes effectuées dans le cadre de la pratique normale du commerce, M. London a joint un échantillon de bon de commande et plusieurs échantillons de

factures. La partie requérante a fait valoir que bien que l'auteur de l'affidavit dise (au paragraphe 9) que l'échantillon de bon de commande (pièce R-1) est lié à des chaussures de détente pour homme, il fait plutôt référence à des chaussures pour femmes. Cependant, puisque les échantillons de factures fournis (pièces R-2, R-3, R-4) font effectivement référence à des chaussures pour hommes et qu'ils sont datés de la période pertinente (2005, 2006 et 2007-jusqu'au 9 mai 2007 inclusivement), j'estime que l'erreur concernant le bon de commande contredit la déclaration solennelle lue dans son intégralité. Même si je ne tiens pas compte de l'échantillon de bon de commande, les échantillons de factures appuient manifestement les déclarations de M. London concernant la vente de chaussures pour hommes au cours de la période pertinente.

[13] Je note que ces factures réfèrent à des « men's jogger » et qu'elles portent le numéro 12233. Les chaussures vendues semblent être soit bleu marine soit noires et avec ou sans velcro.

[14] Des échantillons de factures indiquant que les ventes ont continué après la période pertinente sont joints à titre de pièce R-5. Je note que ces factures réfèrent également exclusivement au style n° 12233 « men's jogger ». L'auteur de l'affidavit fait également référence aux marchandises en stock à la fin de la période pertinente (paragraphe 13). Je suis d'accord avec la partie requérante que ces faits ne sont pas pertinents en ce qui concerne les exigences de l'article 45 de la Loi; j'estime que ces déclarations et les factures portant une date postérieure à la période pertinente ne font que renforcer l'intérêt qu'a exprimé l'inscrivante à continuer de commercialiser ses produits en liaison avec la Marque, et ne peuvent être considérées comme une véritable preuve d'emploi.

[15] Une photographie montrant la manière dont la Marque SNICKERS figure sur les chaussures est jointe (pièce R-6); SNICKERS figure clairement à l'intérieur de la chaussure, au niveau de la semelle, près du talon. M. London indique que chaque article chaussant vendu par l'inscrivante en liaison avec SNICKERS a toujours arboré l'étiquette SNICKERS, comme le montre la photographie, ou par l'emploi d'étiquettes similaires à celle qui figure dans la photographie.

[16] La partie requérante fait valoir qu'il n'a pas été démontré que l'étiquette était visible au moment de la vente puisqu'il n'a été fourni aucune description de la façon dont les chaussures étaient alors emballées. J'estime cependant que la question de la visibilité de la Marque au moment de la vente n'est pas pertinente, puisqu'au moins (sinon la plupart) des membres du public examinent les chaussures (à défaut de les essayer), avant de les acheter. Je conclus donc que la photographie de la chaussure portant la Marque constitue une preuve satisfaisante de la manière dont SNICKERS était liée avec les marchandises au moment de la vente.

[17] De plus, j'estime que l'identification faite sous serment de l'étiquetage des marchandises au cours de la période pertinente qui ont été montrées ou qui étaient « similaires » à celles montrées dans la photographie répond à l'exigence de l'article 45 et appuie la preuve que la Marque était liée aux marchandises au moment de la vente, suivant le paragraphe 4(1) de la Loi.

[18] Au paragraphe 16, M. London indique que l'inscrivante [TRADUCTION] « possède un certain nombre de styles de chaussures de détente pour homme ». Il fournit trois numéros de style différents (y compris 12233) pour des chaussures que sa société [TRADUCTION] « offre à différents détaillants partout au Canada ». Bien que je sois d'accord avec la partie requérante que ces déclarations ne constituent pas une preuve que ces styles ont véritablement été vendus au cours de la période pertinente, j'estime que cela n'est pas pertinent pour la décision que je dois rendre en l'espèce pour les motifs qui suivent.

[19] La preuve de l'emploi est fournie par l'ensemble de la déclaration solennelle, y compris les factures pertinentes (pièces R-2, R-3, R-4) et la photographie portant sur la façon dont la Marque est liée aux marchandises au moment de la vente. L'auteur de l'affidavit indique clairement que des « chaussures de détente » ont été vendues au cours de la période pertinente. Aucune référence distincte n'est faite à l'égard des [TRADUCTION] « chaussures tout aller » et des [TRADUCTION] « chaussures de repos »; au contraire, d'après une interprétation objective de la déclaration solennelle, je suis persuadée, suivant la prépondérance des probabilités, qu'il n'est pas déraisonnable que les « men's jogger » (que l'auteur de l'affidavit appelle chaussures de détente) qu'indiquent les factures pertinentes, sont vendues et portées à des fins de « détente ». Je suis donc convaincue, compte tenu de l'objet de l'article 45 de la Loi, que l'emploi requis de la Marque SNICKERS pour des « chaussures, nommément chaussures de détente » a été démontré.

[20] Au vu de tout ce qui précède et dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera maintenu conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

P. Heidi Sprung
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Jean-François Vincent