

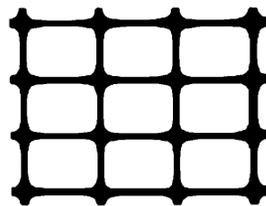
## TRADUCTION/TRANSLATION

INSTANCE FONDÉE SUR L'ARTICLE 45  
MARQUE DE COMMERCE : TENSAR ET DESSIN  
ENREGISTREMENT NUMÉRO 325,115

Le 17 janvier 2002, à la demande de Sim & Burney, le registraire a adressé, en application de l'article 45, un avis à Netlon Limited, le propriétaire inscrit de l'enregistrement de la marque de commerce susmentionnée.

La marque de commerce TENSAR et dessin (reproduite ci-dessous) est enregistrée pour l'emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

Grillages plastique pour les travaux de génie civil et de construction; barrières de sécurité, barricades, grillages de sécurité; filets de drainage, clôtures à neige, clôtures coupe-vent et clôture pour le contrôle de la poussière; feuilles de plastique; filets en plastique, matériaux plastique pour filets, matériaux plastique pour clôtures, matériaux faits de mailles plastique; treillis pour la préparation du sol, treillis pour renforcer le sol; composition pour renforcer l'asphalte et le béton; structures contre l'érosion du sol; corbeilles et matelas; coupe-vents agricoles; treillis destinés à la fabrication de clôtures et au jardinage; matériaux de construction en plastique pour toitures, clôtures, parcs à bestiaux, champs et pâturages.



**Tensar**

L'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* enjoint au propriétaire inscrit d'indiquer si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises et/ou chacun des services 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 ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. La période pertinente dans la présente espèce s'étend du 17 janvier 1999 au 17 janvier 2002.

Un affidavit de Philip Egan, auquel des pièces sont annexées, a été produit en réponse à l'avis. Aucune des parties n'a déposé d'observations écrites. Seule la requérante était représentée à l'audience.

M. Egan déclare dans son affidavit qu'il est le président de Tensar Earth Technologies, Inc.(TET), licenciée de l'inscrivante. Il s'y porte garant du fait que la marque de commerce considérée est actuellement employée au Canada, et l'était au cours de la période pertinente, en liaison avec les marchandises spécifiées dans l'enregistrement. Il explique que l'inscrivante est un fabricant de produits polymères et qu'elle a concédé une licence d'emploi de son procédé de fabrication à TET. Il précise que toutes les marchandises spécifiées dans l'enregistrement sont des produits polymères, fabriqués au moyen des procédés de fabrication exclusifs de l'inscrivante. Il ajoute que TET distribue ses produits par l'intermédiaire de trois distributeurs canadiens exclusifs, à savoir Nilex Inc., Terrafix Geosynthetics Inc. et Arrow Construction Products. Ces distributeurs peuvent avoir eux-mêmes des sous-distributeurs (ou concessionnaires), qui vendent aussi les marchandises. Il a produit les chiffres de vente au

Canada des marchandises portant la marque de commerce TENSAR pour chacune des années 1997 à 2001.

Il déclare que son entreprise fait la promotion de la marque de commerce en liaison avec les marchandises par voie de publipostage au Canada, ainsi que d'imprimés publicitaires et de revues d'entreprise diffusés au Canada, et il produit des échantillons de publicité, ainsi que les chiffres des dépenses publicitaires pour chacune des années 1997 à 2001.

M. Egan ajoute que le logo TENSAR est imprimé sur le ruban qui sert à attacher les rouleaux de produits. Il a annexé à son affidavit, sous la cote C, une photographie électronique représentant divers produits de l'inscrivante emballés suivant cette méthode. Il produit en pièce D des photocopies de photographies électroniques qu'il déclare représenter le logo TENSAR tel qu'il apparaît sur les marchandises attachées au moyen de ruban. La pièce E annexée à son affidavit est constituée de factures qu'il déclare rendre compte des ventes des marchandises de 1999 à 2002.

Pour ce qui concerne la preuve produite, la requérante soutient qu'elle est entachée d'un défaut d'uniformité, touchant en particulier la formulation de la marque de commerce. Elle ajoute que la preuve est ambiguë en ce qui a trait à la marque de commerce employée en liaison avec les marchandises. En outre, fait-elle valoir, tout emploi de la marque par Tensar Earth Technologies, Inc., licenciée de Netlon Limited, ne remplit pas les critères de l'article 50 de la *Loi sur les marques de commerce*.

En ce qui a trait à l'emploi de la marque de commerce par Tensar Earth Technologies Inc., M. Egan ayant clairement défini cette entreprise comme [TRADUCTION] « licenciée », je lui reconnais ce caractère. Je ferai remarquer ici que la « licence » n'est pas obligatoirement écrite : les licences verbales sont recevables [*Quarry Corp. c. Bacardi & Co.*, 72 C.P.R. (3d) 25, conf. par 86 C.P.R. (3d) 127]. Pour ce qui concerne le « contrôle » exercé par le propriétaire inscrit, M. Egan a expliqué que les marchandises sont produites au moyen des procédés de fabrication exclusifs de Netlon Limited, ce qui donne à penser qu'elles le sont suivant les normes fixées par l'inscrivante et par conséquent sous le contrôle du propriétaire. Par conséquent, pour l'application de l'article 45 de la Loi, je conclus que tout emploi de la marque de commerce par la licenciée remplit les critères énoncés à son paragraphe 50(1).

J'examinerai maintenant le point de savoir si l'emploi invoqué est bien l'emploi de la marque de commerce enregistrée et si cet emploi a été établi en liaison avec chacune des marchandises que spécifie l'enregistrement.

Comme l'a fait remarquer à l'audience l'avocat de la requérante, l'affidavit de M. Egan contient plusieurs versions de la marque de commerce. M. Egan y parle en effet de la marque de commerce TENSAR, de la marque de commerce TENSAR et dessin, ainsi que du logo TENSAR.

Étant donné le défaut d'uniformité que présente l'affidavit touchant la définition de la marque de commerce, j'établirai à partir des pièces y annexées si la marque de commerce telle

qu'enregistrée a été employée. Selon ces pièces, l'inscrivante paraît employer le mot servant de marque TENSAR et la marque de commerce TENSAR et dessin tels qu'ils sont enregistrés. Cependant, les seuls produits qui semblent liés à la marque de commerce TENSAR et dessin d'une manière conforme aux prescriptions du paragraphe 4(1) de la *Loi sur les marques de commerce* sont ceux représentés à la pièce D. Ces produits portent les désignations « BX 1100 » et « BX 1500 ». Sur la base des désignations « BX » et « UX », je suis disposée à conclure que ces produits sont ceux qui sont décrits à la dernière page de la brochure produite en pièce B, soit des « géogrilles uniaxiales (UX) » et des « géogrilles biaxiales (BX) ». Étant donné que certaines des factures datées de la période pertinente font état de produits désignés [TRADUCTION] « grillages uniaxiaux UX 1500 », je conclus que ces produits liés à la marque de commerce de la manière représentée à la pièce D ont été vendus au cours de la période pertinente. Comme, par ailleurs, je souscris à la proposition que ces produits entrent dans la catégorie des « grillages plastique pour les travaux de génie civil et de construction » figurant dans l'état déclaratif des marchandises de l'enregistrement, je conclus que cette catégorie de marchandises doit être maintenue.

Quant au reste des marchandises spécifiées dans l'enregistrement, bien que M. Egan ait déclaré que la marque de commerce telle qu'enregistrée a été employée au Canada en liaison avec ces marchandises [TRADUCTION] « durant les trois dernières années », la preuve n'établit pas que la marque de commerce telle qu'enregistrée ait été la marque de commerce liée auxdites marchandises de la manière prescrite au paragraphe 4(1) de la Loi. À ce propos, je ferai remarquer que, selon la pièce C (la photographie électronique représentant diverses marchandises

de l'inscrivante), le mot TENSAR, non accompagné de dessin, est la marque de commerce apposée sur le ruban enroulé autour des marchandises. Ce fait donne à penser que le mot servant de marque TENSAR, et non la marque de commerce TENSAR et dessin, pourrait avoir été la marque de commerce liée à ces marchandises au moment du transfert de leur propriété ou de leur possession dans la pratique normale du commerce.

Comme la preuve ne me permet pas de conclure que la marque de commerce TENSAR et dessin ait été employée au cours de la période pertinente en liaison avec chacune des marchandises spécifiées dans l'enregistrement, j'aboutis à la décision que l'état déclaratif des marchandises de l'enregistrement de la marque de commerce doit être modifié de manière à ne plus porter que la catégorie des « grillages plastique pour les travaux de génie civil et de construction ». Je me fonde en cela sur l'arrêt *John Labatt Ltd. c. Rainier Brewing Co.*, 80 C.P.R. (2d) 228 (C.A.F.).

L'enregistrement numéro 325,115 sera modifié en conséquence sous le régime des dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 16 DÉCEMBRE 2004.

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