



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 204

Date de décision : 2021-09-20

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE
L’ARTICLE 45**

Smart & Biggar S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Partie requérante

et

Wilson Sporting Goods Co.

Propriétaire inscrite

LMC203,653 pour ADVANTAGE

Enregistrement

INTRODUCTION

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire en vertu de l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi), à l’égard de l’enregistrement n° LMC203,653 pour la marque de commerce ADVANTAGE (la Marque), appartenant actuellement à Wilson Sporting Goods Co. (la Propriétaire).

[2] Tous les renvois à la Loi sont des renvois à la Loi dans sa version modifiée le 17 juin 2019, à moins d’indication contraire.

[3] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants :

[TRADUCTION] Raquette de tennis [les Produits].

[4] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l'enregistrement doit être maintenu.

LA PROCÉDURE

[5] À la demande de Smart & Biggar S.E.N.C.R.L., s.r.l. (la Partie requérante), le 3 mars 2020, le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi à la Propriétaire.

[6] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard des produits spécifiés dans l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l'avis et, dans la négative, qu'elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour démontrer l'emploi est du 3 mars 2017 au 3 mars 2020 (la Période pertinente).

[7] La définition pertinente d'« emploi » en l'espèce est énoncée à l'article 4(1) de la Loi comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[8] Il est bien établi que le but et l'objet de l'article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». Dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45, la preuve n'a pas à être parfaite; en effet, un propriétaire inscrit doit seulement présenter une preuve *prima facie* d'emploi au sens des articles 4 et 45 de la Loi [voir *Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184]. Ce fardeau de preuve est léger; la preuve doit seulement exposer des faits à partir desquels une conclusion d'emploi peut être logiquement tirée [selon *Diamant*, au para 9].

[9] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a fourni l'affidavit de Jason Collins, le directeur international des produits de la division des sports de raquette de la Propriétaire, souscrit

le 21 juillet 2020, avec les Pièces A à F.

[10] Seule la Propriétaire a produit des observations écrites, et aucune audience n'a été tenue.

LA PREUVE

[11] M. Collins explique que la Propriétaire est une société constituée aux États-Unis qui est spécialisée dans la fabrication d'équipement de sport, y compris des raquettes de tennis. Il affirme que la Marque est employée au Canada en liaison avec les Produits depuis aussi tôt que 1974 [para 3 et 6].

[12] À l'appui, M. Collins joint à son affidavit les pièces pertinentes suivantes :

- Pièce B : photos d'une raquette de tennis et une étiquette arborant la Marque [para 7 et 8];
- Pièce D : trois captures d'écran d'une page Web de Canadian Tire, qui proviennent des archives en ligne de Wayback Machine, sont datées du 25 avril 2017, du 26 mai 2017 et du 16 juin 2018, et montrent que la Marque a été employée en liaison avec les Produits [para 10].

[13] M. Collins affirme que la Propriétaire a vendu les Produits au Canada pendant la Période pertinente et que la Marque figurait sur les Produits eux-mêmes et sur leurs étiquettes [para 7 et 8; Pièce B].

[14] M. Collins déclare que la Propriétaire a vendu plus de 50 000 \$ par année en raquettes de tennis arborant la Marque en 2018 et en 2019, au Canada, à Canadian Tire [para 11]. Il a également ajouté que la Propriétaire vend les Produits sur les sites Web d'autres détaillants tiers, y compris Walmart Canada et Amazon Canada [para 9].

ANALYSE

[15] Étant donné que la Partie requérante n'a produit aucune observation écrite, et compte tenu de la preuve décrite ci-dessus, la seule question à trancher est celle de savoir si la preuve décrite ci-dessus établit que la Marque a été employée au Canada pendant la Période pertinente en liaison avec les Produits, au sens de l'article 4(1) de la Loi.

[16] Étant donné que la Propriétaire a vendu les Produits au Canada pendant la Période pertinente [para 11], et qu'il a été démontré que la Marque figurait sur les Produits eux-mêmes et leurs étiquettes [para 7 et 8; Pièce B], je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque au Canada au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

DÉCISION

[17] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

Martin Béliveau
Président
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Anne Laberge

Le français est conforme aux WCAG.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

DATE D'AUDIENCE Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Smart & Biggar S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Pour la Propriétaire inscrite

Marks & Clerk

Pour la Partie requérante