

O P I C



C I P O

**LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS**

Référence : 2022 COMC 044

Date de la décision : 2022-03-11

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

Gowling WLG (Canada) LLP

Partie requérante

et

Saucony UK, Inc.

Propriétaire inscrite

LMC669,290 pour CUSHE:DESSIN

Enregistrements

LMC769,922 pour CUSHE

[1] Le 12 juin 2019, à la demande de Gowling WLG (Canada) LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné les avis prévus à l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi) à Saucony UK, Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite des enregistrements n° LMC699,290 pour la marque de commerce CUSHE:Dessin (la Marque figurative) et LMC769,922 pour la marque de commerce CUSHE (la Marque nominale; collectivement, les Marques). La Marque figurative est reproduite ci-dessous :



[2] Les Marques sont enregistrées pour emploi en liaison avec les produits suivants liés à des articles chaussants :

CUSHE:Dessin : (1) Articles chaussants, nommément chaussures d'athlétisme, articles chaussants pour la plage, chaussures habillées, chaussures sport, chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures imperméables, chaussures d'exercice et chaussures d'entraînement.

CUSHE : (1) Articles chaussants, nommément bottes, chaussures et sandales.

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que les enregistrements doivent être radiés.

[4] Les avis enjoignent à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard des produits visés par l'enregistrement, si les Marques ont été employées au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date à laquelle les Marques ont été employées en dernier et la raison pour laquelle elles ne l'ont pas été depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour établir l'emploi s'étend du 12 juin 2016 au 12 juin 2019.

[5] La définition pertinente d'emploi est énoncée à l'article 4 de la Loi :

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.

[6] En l'absence d'emploi selon la définition ci-dessus, conformément à l'article 45(3) de la Loi, une marque de commerce est susceptible d'être radiée, à moins que l'absence d'emploi ne soit attribuable à des circonstances spéciales.

[7] Il est bien établi que de simples allégations d'emploi d'une marque de commerce ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte d'une procédure en vertu de l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst)] et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co Ltd c le Registrare des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst)], il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits et des services que spécifie l'enregistrement pendant la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)]. Bien que la jurisprudence indique que ce fardeau n'est pas rigoureux, le propriétaire doit établir une preuve *prima facie* d'emploi pendant la période pertinente au sens de l'article 4 de la Loi [*Brouillette Kosie Prince c Orange Cove-Sanger Citrus Association*, 2007 CF 1229]

[8] En réponse aux avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Christopher Bolinger. Les deux parties ont produit des observations écrites et la Propriétaire était présente à l'audience.

RÉSUMÉ DE LA PREUVE

[9] Dans son affidavit, M. Bolinger se présente en tant que conseiller principal en propriété intellectuelle de Wolverine World Wide, Inc., la société mère de la Propriétaire. M. Bolinger explique que la Propriétaire agit comme grossiste et fabricant de chaussures de sport pour hommes, femmes et enfants et qu'elle a accordé une licence à Wolverine World Wide, Inc. pour l'emploi des Marques (para 3). En ce qui a trait à l'emploi des Marques, M. Bolinger affirme qu'un certain nombre d'articles chaussants CUSHE ont été vendus aux consommateurs canadiens en 2018 et 2019 par le revendeur en ligne, Northern Shipments, par l'entremise du site Web d'Amazon Canada www.amazon.ca (para 6). À titre de preuve de ventes, il joint un courriel de Northern Shipments (Pièce B). M. Bolinger fournit également des photographies d'article chaussants et d'emballages, qui, selon lui, [TRADUCTION] « sont représentatifs de la

façon dont les Marques ont figuré et continuent de figurer sur les chaussures CUSHE vendues au Canada pendant la période pertinente et aujourd'hui » (para 8, Pièce D).

[10] Je note ci-dessous plusieurs lacunes dans la preuve de M. Bolinger, qui, prises ensemble, font en sorte que sa preuve ne permet pas suffisamment à la Propriétaire de démontrer l'emploi *prima facie*.

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

La preuve n'indique pas si les ventes effectuées par Northern Shipments sont faites dans la pratique normale du commerce

[11] Bien que M. Bolinger explique que la Propriétaire agit à titre de grossiste et de fabricant de chaussures de sport pour hommes, femmes et enfants et qu'elle a accordé des licences à l'égard des Marques, la preuve n'indique pas si les commandes passées par l'intermédiaire du revendeur Northern Shipments sur *www.amazon.ca* sont dans la pratique normale du commerce. Rien dans la preuve ne me permet de déduire que les ventes effectuées par Northern Shipments se déroulent dans la pratique normale du commerce, plutôt qu'être des ventes isolées [voir, par exemple, *Barrette Legal Inc c Biologische Heilmittel Heel GmbH*, 2021 COMC 240].

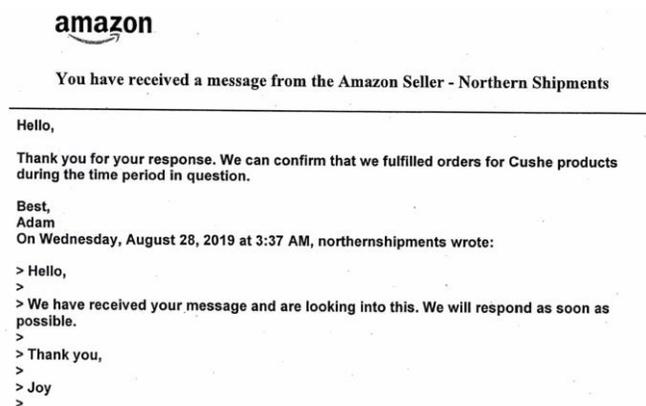
Aucune preuve d'emploi qui profite à la Propriétaire

[12] Il est clair en droit que l'emploi d'une marque de commerce à un point quelconque de la chaîne de distribution suffit à démontrer l'emploi selon la définition prévue à l'article 4 de la Loi, et que cet emploi profitera au propriétaire, à condition que la chaîne de distribution commence avec le propriétaire de la marque de commerce [*Manhattan Industries Inc c Princeton Manufacturing Ltd* (1971), 4 CPR (2d) 6 (CF 1^{re} inst)].

[13] En l'espèce, M. Bolinger ne mentionne pas que la Propriétaire ou son licencié, Wolverine Worldwide, Inc., a commencé la chaîne de distribution des articles chaussants CUSHE dont il est question dans l'affidavit. M. Bolinger n'indique pas non plus que la Propriétaire ou son licencié fabrique ou prévoit la fabrication des produits visés par l'enregistrement ou est par ailleurs la source des produits vendus par Northern Shipments.

La preuve n'est pas suffisante pour indiquer que les ventes par Northern Shipments concernent des produits visés par l'enregistrement en liaison avec les Marques

[14] En ce qui a trait à la preuve des ventes au cours de la période pertinente, M. Bolinger affirme que Northern Shipments a vendu un certain nombre d'articles chaussants aux consommateurs canadiens et il joint la correspondance suivante envoyée à Erin Gleason de Northern Shipments à eringlsn@yahoo.com à titre de preuve à l'appui (Pièce B) :



[15] Le courriel n'a qu'une capacité très restreinte de démontrer l'emploi des Marques en liaison avec des produits précis visés par l'enregistrement conformément à l'article 4(1) de la Loi. Premièrement, la fiabilité de cette preuve n'est pas claire puisque la confirmation de Northern Shipments à Erin Gleason à l'adresse de courriel eringlsn@yahoo.com ne peut être considérée comme un dossier commercial de la Propriétaire. Deuxièmement, Northern Shipments ne confirme pas que les produits Cushe pour lesquels les commandes ont été exécutées sont des produits visés par l'enregistrement vendus en liaison avec les Marques.

[16] Enfin, ni le courriel de Northern Shipments, ni l'affidavit de M. Bolinger ne prouvent que les produits vendus par Northern Shipments arborent les Marques sur l'emballage, les étiquettes ou les articles chaussants. M. Bolinger déclare plutôt :

[TRADUCTION]

(para 8) Chaque article chaussant de marque CUSHE vendu par Saucony et par un revendeur tiers arborait et arbore les Marques de commerce CUSHE [...]. Sont jointes à titre de Pièce D des photographies ou des images d'étiquettes ou d'emballages arborant les Marques de commerce CUSHE. Ces étiquettes sont représentatives de la façon dont les Marques

ont figuré et continuent de figurer sur les articles chaussants CUSHE vendus au Canada pendant la période pertinente et aujourd'hui.

En l'absence d'autres éléments de preuve établissant une corrélation entre les ventes de Northern Shipments et les photographies, et en particulier les étiquettes, à la Pièce D, la déclaration de M. Bolinger équivaut à une simple affirmation d'emploi plutôt qu'à des faits démontrant l'emploi. De plus, je ne peux accorder beaucoup de poids à cette déclaration. M. Bolinger est avocat en propriété intellectuelle de la société mère de la Propriétaire et son affidavit ne confirme pas qu'il a connaissance des renseignements contenus dans son affidavit, ni accès aux documents commerciaux pertinents, comme ceux portant sur le revendeur Northern Shipments. Enfin, je ne crois pas que la description par M. Bolinger de ses responsabilités donne à penser qu'il aurait connaissance de la preuve présentée dans ce paragraphe en ce qui concerne les ventes de Northern Shipments.

[17] Compte tenu de ce qui précède, la Propriétaire ne s'est pas acquittée de son fardeau *prima facie* de montrer l'emploi des Marques.

DÉCISION

[18] Par conséquent, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, les enregistrements pour la Marque figurative et la Marque nominale seront radiés.

Natalie de Paulsen
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Liette Girard

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 DE L'AUDIENCE 2022-03-04

COMPARUTIONS

Personne n'a comparu

Pour la Propriétaire inscrite

James Green

Pour la Partie requérante

AGENTS AU DOSSIER

Borden Ladner Gervais LLP

Pour la Propriétaire inscrite

Gowling WLG (Canada) LLP

Pour la Partie requérante