

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : ING. LORO PIANA & C. & Dessin
ENREGISTREMENT N^O : TMA 444,121

Le 2 janvier 2007, à la demande du Conseil canadien des ingénieurs (CCI) (la « partie requérante »), le registraire a donné l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* à ING. LORO PIANA & C. S.P.A. (qui depuis a pris le nom de LORO PIANA S.P.A.), la propriétaire inscrite de la marque de commerce ING. LORO PIANA & C. & Dessin (la « Marque »), numéro d'enregistrement TMA 444,121, qui est reproduite ci-après :



La Marque est enregistrée en liaison avec les marchandises suivantes :

Marchandises : Des fils; des tissus; des vêtements, à savoir des vestes, vestons, manteaux, jupes, pantalons, capes, mantes, paletots, pardessus ainsi que des vestes, écharpes, cache-col, châles et gants tricotés.

Aux termes de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13, 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 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 ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente aux fins de démontrer l'existence de l'emploi s'étend du 2 janvier 2004 au 2 janvier 2007.

L'inscrivant est tenu de démontrer l'existence de l'emploi de chacune des marchandises figurant dans l'état déclaratif des marchandises – une simple déclaration affirmant qu'il y a eu emploi au sens du paragraphe 4(1) de la *Loi sur les marques de commerce* n'est pas suffisante pour se conformer aux exigences de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* [*Plough Canada Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.*, 45 C.P.R. (2d), p. 194 (C.F. 1^{re} inst.), et 53 C.P.R. (2d), p. 62 (C.A.F.); *John Labatt Ltd. c. Rainier Brewing Co.*, 80 C.P.R. (2d), p. 228 (C.A.F.)].

L'« emploi » en liaison avec des marchandises est prévu 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 fourni l'affidavit de Marco Paolo Baldanza, le directeur des finances de l'inscrivante. Ni l'une ni l'autre partie n'a présenté de plaidoyer écrit ni n'a demandé la tenue d'une audience.

M. Baldanza déclare au début de son affidavit que la Marque a été employée au Canada par l'inscrivante au cours des trois dernières années en liaison avec chacune des marchandises visées par l'enregistrement. En soi, cette déclaration ne constitue guère plus qu'une simple allégation d'emploi [voir *Plough*, précité].

Il décrit ensuite la nature de l'entreprise de l'inscrivante, en précisant que celle-ci se spécialise dans la fabrication et la vente de tissus de qualité supérieure faits de fils de

grande valeur. Il explique que l'inscrivante crée et confectionne des collections exclusives de vêtements prêts à porter et de vêtements faits sur mesure pour hommes, femmes et enfants, qui sont vendus partout dans le monde, et notamment au Canada. Il ajoute que les marchandises sont fabriquées dans les installations de l'inscrivante et sont distribuées au moyen d'un réseau mondial de boutiques exploitées directement par Loro Piana, de boutiques franchisées et de boutiques spécialisées.

À titre de preuve d'emploi de la Marque, M. Baldanza a joint les pièces A à D suivantes :

- La pièce A est un [TRADUCTION] « échantillon représentatif d'une étiquette » qui est apposée sur les marchandises. Je souligne que l'on voit clairement la marque en cause sur l'exemple d'étiquette ainsi qu'une autre inscription, à savoir « FABRIC MADE IN ITALY BY » qui figure immédiatement au-dessus de la Marque.
- La pièce B est décrite comme [TRADUCTION] « une brochure promotionnelle qui porte la marque de commerce ». Je souligne que, de façon générale, le matériel publicitaire ne constitue pas un emploi de la marque conformément au paragraphe 4(1) de la Loi. De toute façon, rien ne montre que la brochure a été distribuée pendant la période pertinente ou qu'elle a été utilisée lors de la commande des marchandises, ou même quelles marchandises sont visées précisément par les brochures.
- La pièce C est composée de [TRADUCTION] « factures montrant des ventes réalisées par l'inscrivante des marchandises visées par la marque de commerce au Canada au cours des trois dernières années ». Je remarque que toutes les factures datent de la période pertinente et démontrent des ventes réalisées par l'inscrivante à des entités canadiennes. Toutefois, je note que les biens qui sont énumérés sur les factures sont représentés par un code de produit numérique, sans aucune indication quant à la marchandise visée par l'enregistrement à laquelle correspond le code de produit.
- La pièce D est [TRADUCTION] « un index montrant les étiquettes qui sont apposées sur les diverses marchandises telles qu'énumérées sur les factures sous la rubrique « Articolo Cloth NR ». Chaque page de la pièce comprend (1) une copie d'une étiquette (semblable à la Marque figurant à la pièce A), ainsi que des

éléments descriptifs additionnels ayant trait au genre de tissu et (2) une liste des codes de produits correspondants, dont bon nombre paraissent clairement sur les factures.

En ce qui concerne les mots additionnels figurant sur les étiquettes (pièces A et D), l'emploi d'une marque de commerce en combinaison avec des mots ou des éléments additionnels constitue un emploi de la marque déposée si le public, à la première impression, peut percevoir que la marque en soi est utilisée comme marque de commerce. Il s'agit d'une question de fait qui repose sur la question de savoir si la marque de commerce se démarque des éléments additionnels, par exemple lorsque le caractère et la taille utilisés sont différents ou si les éléments additionnels seraient perçus comme étant purement descriptifs ou comme une marque de commerce ou un nom commercial distinct [*Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 535 (C.O.M.C.); 88766 *Canada Inc. c. National Cheese Co.* (2002), 24 C.P.R. (4th) 410 (C.O.M.C.)], et si la marque de commerce est toujours reconnaissable (*Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 59 (C.A.F.)).

Les mots additionnels qui accompagnent la Marque dans les pièces A et D apparaissent au-dessus et au-dessous de la Marque. Les mots additionnels prennent l'une ou l'autre des formes suivantes : « FABRIC MADE IN ITALY BY », « SUPER 120 », « FOUR SEASONS Super 120'S », « ZELANDER ® DREAM 100 % NewZealandMerinoWool », « MENOUI COTTON BLEND », « CASHMERE CLOUD 93 %cashmere, 7 %Silk600 ». À mon avis, ces mots additionnels ne seraient pas perçus comme faisant partie de la marque de commerce en soi; ils paraissent en caractères proportionnellement plus petits et dans une police de caractères différente et seraient perçus comme étant soit descriptifs ou comme étant une marque de commerce distincte.

En ce qui concerne les factures susmentionnées, ainsi que je l'ai indiqué précédemment, il est plutôt difficile de discerner les biens qui y sont énumérés, puisqu'ils sont désignés par un code de produit, plutôt que par des mots. Aucune explication n'a été fournie quant à savoir quelles marchandises correspondent à ces codes de produits. Toutefois, le

numéro (0) apparaît à côté de divers codes de produits et la légende suivante est fournie au bas des factures :

[TRADUCTION] (0) = tissu importé fait de laine peignée dont le diamètre des fibres est en moyenne de 18,5 micromètres ou moins, qui convient à la confection de complets, de vestons ou de pantalons de complet pour hommes et pour garçons.

Par conséquent, je suis prêt à accepter que les factures font état de ventes de « tissu ». Toutefois, même si la légende précise que de telles marchandises « conviennent à la confection de complets, de vestons ou de pantalons de complet pour hommes et pour garçons », je ne vois aucune preuve de ventes en ce qui concerne ces produits finis. En outre, en l'absence d'explication quant à savoir quelles marchandises correspondent aux autres codes de produits figurant sur les factures, il m'est impossible de conclure s'il existe une preuve de ventes concernant les autres marchandises visées par l'enregistrement.

Compte tenu de ce qui précède, j'arrive à la conclusion que l'emploi de la marque de commerce en cause a été établi à l'égard des marchandises décrites comme étant du « *tissu* », que l'emploi n'a pas été établi à l'égard des autres marchandises visées par l'enregistrement et qu'il n'y a aucune preuve de circonstances particulières expliquant le défaut d'emploi. Par conséquent, la marque de commerce TMA 444,121 sera modifiée afin d'en supprimer les marchandises suivantes en raison du défaut de démontrer leur emploi conformément à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 :

« Des fils; des vêtements, à savoir des vestes, vestons, manteaux, jupes, pantalons, capes, mantes, paletots, pardessus ainsi que des vestes, écharpes, cache-col, châles et gants tricotés »,

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), CE 11^e JOUR DE DÉCEMBRE 2008.

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