

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45

MARQUE DE COMMERCE : LEGEND ADVENTURE

N^O D'ENREGISTREMENT : LMC 500146

Le 28 septembre 2005, à la demande de Rogers Law Office (la « partie requérante »), le registraire a donné l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* à Midore Imports of Canada Inc./Les Importations Midore du Canada Inc., la propriétaire inscrite de la marque de commerce susmentionnée (l'« inscrivante »).

La marque de commerce LEGEND ADVENTURE est enregistrée pour un emploi en liaison avec des « montres et horloges ».

Aux termes de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13, le propriétaire inscrit de la marque de commerce doit indiquer si, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, la marque de commerce a été employée au Canada 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. En l'espèce, la période pertinente relativement à l'emploi se situe entre le 28 septembre 2002 et le 28 septembre 2005.

L'emploi en liaison avec des 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.

En réponse à l'avis du registraire, l'inscrivante a produit l'affidavit de M. Michael Negreanu, le président de l'inscrivante. Aucune des parties n'a produit de plaidoyer écrit; l'inscrivante était représentée à l'audience.

M. Negreanu déclare que l'inscrivante est en affaire depuis 1981 et qu'il est au service de cette société depuis ce temps. Il nous informe qu'en cette qualité il a accès aux documents de sa société et connaît ses pratiques commerciales. Il nous informe de plus que sa société, Midore Imports of Canada Inc./Les Importations Midore du Canada Inc., fait à l'occasion affaire sous Midore Inc., une forme abrégée de la dénomination sociale de l'inscrivante.

L'inscrivante vend et distribue des montres aux détaillants, tel le Groupe Timing (de Odanak, Québec); elle produit un spécimen de facture se rapportant à des ventes de montres sur lesquelles la marque de commerce en cause LEGEND ADVENTURE est apposée et qui ont été vendues durant la période pertinente. Je constate que Midore Inc. est identifiée comme étant le vendeur, et j'accepte, à la suite des explications de l'auteur de l'affidavit, que cette facture représente des ventes de l'inscrivante. L'auteur de l'affidavit déclare que la facture représente des ventes de montres; je constate que celle-ci porte une date correspondant à la période pertinente et contient des articles identifiés comme LEGEND ADVENTURE. De plus, l'auteur de l'affidavit indique que la marque de commerce en cause était apposée sur toutes les montres LEGEND ADVENTURE vendues durant la période pertinente et il fournit des photographies de montres sur la face desquelles LEGEND ADVENTURE est clairement apposée. L'auteur de l'affidavit déclare que celles-ci sont représentatives des montres vendues durant la période pertinente.

Compte tenu du fait que l'affidavit est muet au sujet des marchandises « horloges » et qu'aucune circonstance spéciale n'a été évoquée pour expliquer l'absence d'emploi de la marque de commerce en cause en liaison avec de telles marchandises, je ne peux conclure à l'emploi de LEGEND ADVENTURE en liaison avec des « horloges » pendant

la période pertinente. J'estime qu'il s'agit ici d'une situation où il y aurait lieu d'appliquer les principes énoncés dans l'arrêt *John Labatt Ltd. c. Rainer Brewing Co.* (1984), 80 C.P.R. (2d) 228 [CAF]. En l'espèce, le juge a affirmé :

La précision de marchandises autres que la bière suggère, en l'absence de preuve contraire, que chacune d'elles est effectivement différente des autres dans une certaine mesure et de la « bière » elle-même, sinon les mots « ale, porter, stout, boissons à base de malt, sirop de malt et extraits de malt » sont superflus.

De même en l'espèce, la précision de marchandises comme étant autre chose que des montres suggère que chacun des éléments diffère dans une certaine mesure de l'autre, sans quoi le mot « horloges » serait superflu.

Compte tenu de tout ce qui précède, je suis convaincue que la marque de commerce en cause a été employée en liaison avec des « montres » au sens de l'article 45 et du paragraphe 4(1) de la Loi. L'enregistrement n° LMC 500146 relatif à la marque LEGEND ADVENTURE sera donc modifié par la suppression du mot « horloges » en conformité avec les dispositions du paragraphe 45(5) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC) LE 22 AVRIL 2008.

P. Heidi Sprung

Membre, Commission des oppositions des marques de commerce