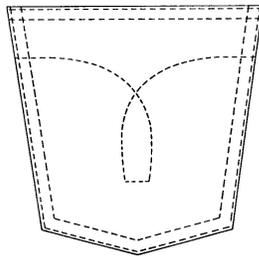


## TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45  
MARQUE DE COMMERCE : POCKET DESIGN (DESSIN DE POCHE)  
ENREGISTREMENT N° 381,977

Le 10 décembre 2002, sur demande d'Aird & Berlis LLP, le registraire a envoyé un avis prévu à l'article 45 à Levi Strauss & Co., propriétaire inscrite de l'enregistrement de la marque de commerce citée en rubrique.

La marque de commerce Dessin de POCHE (reproduite ci-dessous) est enregistrée en vue de l'emploi en liaison avec les marchandises suivantes : pantalons.



[TRADUCTION] « La représentation de la poche ne fait pas partie de la marque de commerce et n'est incluse que pour montrer la position de la marque de commerce sur les marchandises. »

L'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* oblige le propriétaire inscrit de la marque de commerce à indiquer si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises et/ou chacun des services énumérés dans 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 employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. La période pertinente en l'espèce va du 10 décembre 1999 au 10 décembre 2002.

En réponse à l'avis, on a fourni l'affidavit d'Ellen Baker accompagné de pièces. Chaque partie a produit un plaidoyer écrit et a été représentée à l'audience.

Dans son affidavit, M<sup>me</sup> Baker dit qu'elle est employée par Levi Strauss & Co. (Canada) Inc. (LSC), filiale en propriété exclusive de la propriétaire inscrite et titulaire d'une licence concédée par celle-ci. Elle dit qu'elle est employée comme spécialiste des marques de commerce chez LSC et que, dans ces fonctions, elle est responsable des questions de marques de commerce chez LSC, notamment de la coordination de l'enregistrement et de la défense des marques de commerce de LSC et de LS & Co. au Canada. L'une de ses responsabilités consiste à fournir la preuve d'emploi des marques de commerce de LSC et de LS & Co. au Canada dans les cas où une telle preuve est nécessaire. Elle a accès aux dossiers de l'entreprise tenus dans le cours normal et ordinaire de l'activité de LSC en ce qui concerne cet emploi. Elle ajoute que son témoignage se fonde sur sa connaissance personnelle, sur les dossiers de l'entreprise au besoin et sur les connaissances de l'entreprise qu'elle a acquises par son emploi chez LSC.

Elle indique que Levi Strauss & Co. est la propriétaire inscrite de la marque de commerce SINGLE STITCH POCKET Design (Dessin de POCHE À SURPIQÛRE SIMPLE), enregistrée sous le n° 381,977. Elle indique ensuite que des jeans de marque GWG (pantalons) sont revêtus de la

marque de commerce DOUBLE STITCH POCKET Design (Dessin de POCHE À SURPIQÛRE DOUBLE) depuis de nombreuses années et elle ajoute que la marque de commerce Dessin de POCHE À SURPIQÛRE SIMPLE est une variante de la marque de commerce Dessin de POCHE À SURPIQÛRE DOUBLE. Elle dit que les vêtements de marque GWG sont fabriqués et vendus au Canada par LSC et par son prédécesseur sans interruption depuis de nombreuses années et que, pendant la période allant du printemps de 1998 jusqu'à la fin de 2001, ces vêtements ont été fabriqués et vendus par Jack Spratt Inc. dans le cadre d'une licence concédée par LSC. Elle ajoute que, depuis ce moment, les vêtements sont à nouveau fabriqués par LSC. Elle dit que LSC emploie la marque dans le cadre d'une licence qui assure à la titulaire de l'enregistrement le contrôle des caractéristiques et de la qualité des jeans.

À titre de pièce B, elle produit des exemplaires de photographies d'un jean représentatif de marque GWG portant la marque de commerce Dessin de POCHE À SURPIQÛRE DOUBLE de la manière dont elle est appliquée aux jeans depuis de nombreuses années par les titulaires de licences concédées par la titulaire de l'enregistrement, notamment durant la période pertinente. Elle indique que le jean présenté porte le n° de modèle 10838. Elle indique également que des jeans ayant la marque de commerce Dessin de POCHE À SURPIQÛRE DOUBLE apposée de la manière illustrée sont vendus notamment sous les numéros de modèle 10818 et 10828. À titre de pièce C, elle produit des photocopies de factures représentatives établissant la vente de jeans en liaison avec la marque de commerce Dessin de POCHE À SURPIQÛRE DOUBLE.

La partie à la demande de qui l'avis a été donné a présenté plusieurs arguments au sujet de la preuve

produite. Toutefois, après avoir examiné la preuve, je conclus qu'elle est suffisante pour établir l'emploi de la marque de commerce de la manière exigée par la Loi sur les marques de commerce.

S'agissant de l'auteur de l'affidavit Ellen Baker, compte tenu de ses responsabilités et du fait qu'elle a déclaré sous serment que son témoignage se fonde sur sa connaissance personnelle, sur les dossiers de l'entreprise au besoin et sur les connaissances de l'entreprise qu'elle a acquises par son emploi, j'estime qu'on peut conclure que M<sup>me</sup> Baker est en mesure d'avoir une connaissance de l'emploi de la marque de commerce par la titulaire de licence. Par conséquent, je considère qu'elle est un auteur d'affidavit approprié.

S'agissant de l'emploi établi par la preuve, je conclus que la titulaire de l'enregistrement peut invoquer l'emploi par LSC. À cet égard, j'accepte la déclaration de M<sup>me</sup> Baker que LSC emploie la marque de commerce dans le cadre d'une licence qui assure à LS & Co. le contrôle des caractéristiques et de la qualité des marchandises. Dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45, cela est considéré comme suffisant pour satisfaire aux conditions du paragraphe 50(1) de la *Loi sur les marques de commerce* (voir les décisions *Fitzsimmons, MacFarlane c. Caitlin Financial Corp. N.V.* 79 C.P.R. (3d) 154 à la page 157 et *Sim & McBurney c. Lesage Inc.*, 67 C.P.R. (3d) 571).

S'agissant de la marque de commerce dont on a établi l'emploi, même si je conviens qu'elle diffère de la marque de commerce déposée, je suis d'avis que les différences entre la marque de commerce employée et la marque de commerce déposée sont mineures. À cet égard, je souscris totalement à

la position de la titulaire de l'enregistrement que la différence entre la marque de commerce déposée et la marque employée, soit la surpiqûre simple par rapport à la surpiqûre double, n'influe pas sur l'impression d'ensemble créée par le dessin. J'estime que la marque de commerce n'a pas perdu son identité et reste reconnaissable (*Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc.*, 44 C.P.R. (3d) 59 (CAF) et *Nightingale Interloc Ltd. v. Prodesign Ltd.*, 2 C.P.R. (3d) 535, principe 2). Par conséquent, je conclus qu'il n'existe pas de différences sensibles entre la marque déposée et la marque employée et que l'emploi établi constitue un emploi de la marque de commerce déposée.

Étant donné que M<sup>me</sup> Baker a déclaré sous serment que le jean présenté dans la pièce B jointe à son affidavit montre la manière dont la marque de commerce a été employée en liaison avec les marchandises durant la période pertinente par les titulaires de licence de LS & Co., dont LSC, et que les factures font état de ventes par LSC de jeans portant les numéros de modèle qu'on peut rattacher aux numéros de modèle indiqués par M<sup>me</sup> Baker, je suis persuadée que des ventes de jeans ayant la marque de commerce apposée de la manière présentée dans la pièce B ont été faites durant la période pertinente. De plus, je suis convaincue que l'emploi était dans la pratique normale du commerce.

Vu la preuve produite, je conclus que l'enregistrement de la marque de commerce devrait être maintenu.

L'enregistrement n° 381,877 sera maintenu conformément au paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 30 JUIN 2005.

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