



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2013 COMC 125
Date de la décision : 2013-07-19

TRADUCTION

DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45 engagée à la demande de LF USA Inc., visant les enregistrements n^{os} LMC490,416 et LMC674,537 pour les marques de commerce ROSETTI & dessin et ROSETTI & dessin au nom de Landau Sacamoto Inc.

[1] Le 23 décembre 2010, à la demande de LF USA Inc. (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*, L.R.C. 1985, ch T-13 (la Loi) à Landay Sacamoto Handbags Inc./Les Sacs à Main Landau Sacamoto Inc. (l'Inscrivante), propriétaire inscrit de la marque au moment de l'enregistrement n^o LMC490,416 pour la marque de commerce ROSETTI & dessin et de l'enregistrement n^o LMC674,537 pour la marque de commerce ROSETTI et dessin, illustrées ci-dessous (les Marques) :

LMC490,416 (logo stylisé)

LMC674,537 (dessin de la rose)

[2] Après avoir donné les avis, le registraire a enregistré un changement dans le nom de l'Inscrivante, qui est devenu Landau Sacamoto Inc. Ce changement n'est pas en cause dans cette procédure.

[3] En ce qui concerne l'enregistrement n° LMC490,416, le logo stylisé est enregistré aux fins d'emploi en liaison avec les marchandises suivantes : sacs à main pour femmes, porte-monnaie, sacs-pochettes, bourses, portefeuilles et ceintures.

[4] Quant à l'enregistrement n° LMC674,537, le dessin de la rose est enregistré aux fins d'emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

(1) marchandises faites en cuir et/ou imitation de cuir ou cuir synthétique, nommément des sacs à main, des bourses, des sacs-pochettes, des portefeuilles, des porte-monnaie et des ceintures, pour hommes, femmes, adolescents, garçons, filles et enfants.

(2) marchandises faites en cuir et/ou imitation de cuir ou cuir synthétique, nommément des bagages, pour hommes, femmes, adolescents, garçons, filles et enfants.

(3) marchandises faites en cuir et/ou imitation de cuir ou cuir synthétique, nommément des sacs fourre-tout, des sacs à dos, des sacs d'un jour, des ceintures banane, des sacs d'école, des sacs de transport, des sacs à main avec bandoulière pour port à l'épaule, des sacoches de chasse sportive, des sacs de golf, des sacs de sport à usages multiples, des sacs d'athlétisme, des sacs d'outils, des polochons, des sacs à élingues pour transporter un enfant, des sacs à couches, des sacs à main pour le transport des achats, des sacs-pochettes, des portefeuilles, des étuis à passeport, des porte-documents, des pochettes à billets, des pochettes pour cartes de crédit, des sacs à cosmétiques, des étuis à cosmétiques, des mallettes de toilette, des étuis porte-clés, des porte-clés, des étuis de transport pour ordinateurs, des étuis pour assistant numérique personnel, des couvertures de livres, des étuis à chèques, des mallettes, des porte-documents, des étuis pour cartes de visite, des sacs de voyage, des sacs à main de voyage, des sacs de vol, des valises, des coffres, des bandes de cuir pour le transport des bagages et des bourses, des valises, des valises de nuit, des sacs à vêtements, des sacs pour le rangement des vêtements et des étiquettes de bagages, pour hommes, femmes, adolescents, garçons, filles et enfants.

(4) articles de lunetterie, nommément des lunettes, des lunettes de soleil, des montures de lunettes et de lunettes de soleil, et des lunettes de protection.

[5] Selon l'article 45 de la Loi, le propriétaire inscrit de la marque de commerce doit, à l'égard de chacune des marchandises et de chacun des services que spécifie l'enregistrement, indiquer si la marque 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 au cours de laquelle l'emploi doit être établi s'étend du 23 décembre 2007 au 23 décembre 2010.

[6] La définition applicable d'« emploi » en liaison avec les marchandises est énoncée au paragraphe 4(1) de la Loi :

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'un avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[7] En réponse aux avis du registraire, l'Inscrivante a produit les déclarations solennelles de M. Dimitrios Tsatsoulis, l'un des propriétaires de l'Inscrivante. Je remarque que la preuve fournie en réponse à chaque avis est essentiellement identique.

[8] La Partie requérante allègue que tout emploi des Marques par l'Inscrivante ne s'applique pas à l'avantage de celle-ci, puisqu'un « [Traduction] engagement de distribution à caractère obligatoire » était en vigueur entre l'Inscrivante et la Partie requérante avant et tout au long de la période pertinente. Toutefois, je ne suis pas saisi de la preuve d'un tel engagement entre les parties. Quoi qu'il en soit, la procédure de radiation en vertu de l'article 45 n'est pas censée prévoir un moyen supplémentaire de contester un enregistrement, autre que la procédure litigieuse courante. Comme l'indique la Cour d'appel fédéral dans la décision *Ridout & Maybee LLP c. Omega*, (2005), 43 C.P.R. (4th) 18 (CAF), une procédure de radiation en vertu de l'article 45 ne met pas en cause la validité d'un enregistrement. Il est préférable de traiter des questions de propriété en produisant une demande auprès de la Cour fédérale, en vertu de l'article 57 de la Loi. Ainsi, la nature de la relation entre l'Inscrivante et la Partie requérante, le cas échéant, ne s'inscrit pas dans la portée de la présente procédure.

Preuve soumise par l'Inscrivante

[9] Dans ses déclarations, M. Tsatsoulis atteste que l'Inscrivante exploite une entreprise spécialisée dans la fabrication et la distribution de marchandises, de sacs à main, de valises et d'accessoires en cuir ou en imitation de cuir. Plus particulièrement, M. Tsatsoulis affirme que

pendant la période pertinente, l'Inscrivante a employé les Marques en liaison avec des « sacs à main, porte-monnaie, sacs-pochettes, sacoches, portefeuilles, valises, polochons et étuis pour ordinateur ».

[10] À l'appui de ses déclarations, M. Tsatsoulis fournit les pièces suivantes :

- La pièce 4 comprend plusieurs copies de deux échantillons d'étiquettes papier, l'une portant le logo stylisé et l'autre le dessin de la rose. M. Tsatsoulis atteste que ces étiquettes « [TRADUCTION] ont été apposées plus de trois (3) ans avant que l'avis prévu à l'article 45 soit donné sur les bourses, les porte-monnaie, les sacs-pochettes, les sacs à main, les sacs à dos, les portefeuilles, les valises, les polochons et les étuis pour ordinateur fabriqués ou distribués au Canada par l'Inscrivant ».
- Les pièces 5, 6, et 7 consistent en des copies d'extraits des catalogues de l'Inscrivante du printemps 2008 à l'automne 2010. Ces catalogues contiennent des images de divers sacs à main, portefeuilles et sacs, certains affichant le logo stylisé et d'autres la portion ROSETTI du dessin de la rose, sur une étiquette en métal, ou embossés.
- La pièce 8 contient des images de valises, de polochons et d'étuis pour ordinateur, certains affichant clairement la portion ROSETTI du dessin de la rose sur des étiquettes en métal.
- Les pièces 9, 10 et 11 contiennent des images d'échantillons de sacs à main et de portefeuilles affichant le dessin de la rose sur des étiquettes papier comme celles illustrées dans la pièce 4.
- Les pièces 12, 13 et 14 contiennent des centaines de copies de « [TRADUCTION] factures choisies au hasard » pour les années 2008, 2009 et 2010 respectivement « [TRADUCTION] démontrant la distribution par l'Inscrivante des marchandises portant la Marque au Canada ». Dans ses représentations écrites, l'Inscrivante établit une corrélation entre une variété de marchandises identifiées sur les factures et les marchandises illustrées dans les catalogues soumis à l'aide des numéros de modèle.

[11] La Partie requérante fait valoir que certaines preuves ne montrent pas les Marques affichées telles qu'elles ont été enregistrées, particulièrement le mot ROSETTI en lettres majuscules sur certains des sacs illustrés aux pièces 5, 6, et 7. Cependant, il n'est pas nécessaire de déterminer si l'affichage du mot ROSETTI en lettres majuscules constitue en soi l'affichage du logo stylisé ou du dessin de la rose. Il faut prendre en considération la preuve dans son ensemble [*Kvas Miller Everitt c. Compute (Bridgend) Limited* (2005), 47 C.P.R. (4th) 209 (CMOC)] et je suis convaincu que les déclarations de M. Tsatsoulis relativement à la pièce 4 illustrant des étiquettes papier apposées sur les marchandises de l'Inscrivante pendant la période pertinente, de pair avec les factures connexes illustrant des ventes faites par l'Inscrivante, suffisent dans ce cas pour les deux Marques.

[12] À la lumière de ce qui précède, je suis convaincu que l'Inscrivante a démontré l'emploi des Marques en liaison avec des sacs à main, des porte-monnaie, des sacs-pochettes, des sacoches, des sacs à dos, des portefeuilles, des valises, des polochons et des étuis pour ordinateurs, au sens énoncé dans les articles 4 et 45 de la Loi. En ce qui concerne les autres marchandises, l'Inscrivante n'a fourni aucune preuve de circonstances particulières justifiant le défaut d'emploi des Marques; les enregistrements seront modifiés en conséquence.

Décision concernant l'enregistrement n° LMC490,416 (logo stylisé)

[13] Par conséquent, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés sous le régime du paragraphe 63(3) de la Loi et conformément à l'article 45 de la Loi, l'enregistrement n° LMC490,416 sera modifié afin que le mot « ceintures » soit retiré de l'état déclaratif des marchandises.

[14] L'état déclaratif des marchandises modifié pour l'enregistrement n° LMC490,416 sera le suivant : « sacs à main pour femmes, porte-monnaie, sacs-pochettes, sacoches, portefeuilles ».

Décision concernant l'enregistrement n° LMC674,537 (dessin de la rose)

[15] Par conséquent, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés sous le régime du paragraphe 63(3) de la Loi et conformément à l'article 45 de la Loi, l'enregistrement

n° LMC674,537 sera modifié afin que le mot « ceintures » soit retiré de la liste de marchandises (1) et de l'ensemble des marchandises (4) et ce qui suit des marchandises (3) :

sacs fourre-tout, des sacs à dos, des sacs d'un jour, des ceintures banane, des sacs d'école, ... des sacoches de chasse sportive, des sacs de golf, des sacs de sport à usages multiples, des sacs d'athlétisme, des sacs d'outils, ... des sacs à élingues pour transporter un enfant, des sacs à couches, des sacs à main pour le transport des achats, ... des portefeuilles, des étuis à passeport, des porte-documents, des pochettes à billets, des pochettes pour cartes de crédit, des sacs à cosmétiques, des étuis à cosmétiques, des mallettes de toilette, des étuis porte-clés, des porte-clés, ... des étuis pour assistant numérique personnel, des couvertures de livres, des étuis à chèques, des mallettes, des porte-documents, des étuis pour cartes de visite, des sacs de voyage, des sacs à main de voyage, des sacs de vol, des valises, des coffres, des bandes de cuir pour le transport des bagages et des bourses, des valises, des valises de nuit, des sacs à vêtements, des sacs pour le rangement des vêtements et des étiquettes de bagages.

[16] L'état déclaratif des marchandises modifié pour l'enregistrement n° LMC674,537 sera le suivant :

(1) marchandises faites en cuir et/ou imitation de cuir ou cuir synthétique, nommément des sacs à main, des sacoches, des sacs-pochettes, des portefeuilles et des porte-monnaie, pour hommes, femmes, adolescents, garçons, filles et enfants.

(2) marchandises faites en cuir et/ou imitation de cuir ou cuir synthétique, nommément des bagages, pour hommes, femmes, adolescents, garçons, filles et enfants.

(3) des marchandises faites en cuir et/ou imitation de cuir ou cuir synthétique, nommément des sacs à dos, des sacs à main avec bandoulière pour port à l'épaule, polochons, sacs-pochettes et étuis pour ordinateur pour hommes, femmes, adolescents, garçons, filles et enfants.

Andrew Bene
Agent d'audition
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Sophie Ouellet, trad.a.