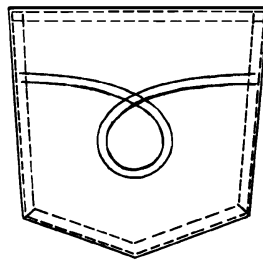


TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : POCKET DESIGN (DESSIN DE POCHE)
ENREGISTREMENT N° 307,935

Le 18 novembre 2002, sur demande d'Aird & Berlis LLP, le registraire a envoyé un avis prévu à l'article 45 à Levi Strauss & Co. (LS & Co.), propriétaire inscrite de l'enregistrement de la marque de commerce citée en rubrique.

La marque de commerce (représentée ci-dessous) est enregistrée en vue de l'emploi en liaison avec les marchandises suivantes : vêtements pour hommes et garçons, notamment jeans, pantalons, shorts et vestes.



[TRADUCTION] « La représentation de la poche de pantalon ne fait pas partie de la marque de commerce. »

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 18 novembre 1999 au 18 novembre 2002.

Dans son affidavit, M^{me} Baker dit qu'elle est employée par Levi Strauss & Co. (Canada) Inc. (LSC), filiale en propriété exclusive de Levi Strauss & Co. (la propriétaire inscrite) et titulaire d'une licence concédée par celle-ci. Elle dit qu'elle est la spécialiste des marques de commerce chez LSC et qu'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 la propriétaire inscrite au Canada. Elle dit que l'une de ses responsabilités consiste à fournir la preuve d'emploi des marques de commerce de LSC et de la propriétaire inscrite au Canada dans les cas où une telle preuve est nécessaire. Elle ajoute qu'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 explique que LSC fabrique et vend actuellement (son affidavit a été souscrit le 16 mai 2003) des vêtements de marque GWG au Canada et que ces vêtements sont fabriqués et vendus par LSC depuis de nombreuses années. Elle dit que, du printemps de 1998 jusqu'à la fin de 2001, des vêtements de marque GWG ont été fabriqués et vendus par Jack Spratt Inc. dans le cadre d'une licence concédée par LSC et que, de

novembre 1999 à novembre 2002, des jeans de marque GWG portant une version allongée de la marque de commerce LOOP Design (Dessin de BOUCLE) ont été fabriqués et vendus au Canada dans le cadre d'une licence concédée à LSC par la propriétaire inscrite, licence par laquelle la propriétaire inscrite contrôle les caractéristiques et la qualité des marchandises. Elle ajoute que Jack Spratt Inc. a fabriqué et vendu des vêtements portant la marque de commerce Dessin de BOUCLE dans le cadre d'une sous-licence concédée par LSC.

Elle fait valoir que les vêtements portant la marque de commerce Dessin de BOUCLE sont vendus à des magasins de détail de vêtements dans tout le Canada. Elle explique que la marque de commerce est apposée sur les vêtements par le moyen d'une surpiqûre ayant la forme du dessin faite sur la poche du vêtement et elle confirme que la titulaire de licence et la titulaire de sous-licence ont constamment apposé la marque de commerce Dessin de BOUCLE sur les vêtements, et en particulier sur les jeans vendus au Canada, depuis de nombreuses années, notamment pendant la période de trois ans pertinente.

À titre de pièce B, elle produit des copies de photographies d'un jeans de marque GWG représentatif portant la marque de commerce Dessin de BOUCLE. Elle indique que le jean portant la marque de commerce ainsi apposée est vendu sous les n^{os} de modèle 10838, 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.

La partie à la demande de qui l'avis a été donné a soulevé plusieurs arguments à l'égard de la preuve produite. Elle fait valoir :

- a) que la preuve n'établit pas un emploi que pourrait invoquer la titulaire de l'enregistrement;
- b) qu'elle contient de simples assertions;
- c) qu'elle n'établit pas l'emploi de la marque de commerce dans la pratique normale du commerce;
- d) qu'elle n'établit pas l'emploi en liaison avec chacune des marchandises;
- d) qu'elle démontre une différence entre la marque déposée et la marque employée;
- e) qu'elle n'établit pas de circonstance excusant le défaut d'emploi.

Je traiterai ces points successivement.

a) L'emploi ne peut être invoqué par la titulaire de l'enregistrement

La partie à la demande de qui l'avis a été donné fait valoir que l'affidavit Baker est établi pour le compte d'une employée d'une société liée à la propriétaire inscrite et témoigne que la propriétaire inscrite a concédé une licence d'emploi de la marque de commerce. La partie à la demande de qui l'avis a été donné plaide que, M^{me} Baker étant une employée de Levi Strauss & Co. (Canada) Inc. et non de la propriétaire inscrite, la preuve n'établit pas un emploi par la titulaire de l'enregistrement ou que la titulaire de l'enregistrement pourrait invoquer. En outre, à l'égard de l'emploi par les titulaires de licence, elle soutient qu'il n'existe pas une preuve suffisante pour satisfaire aux conditions prévues à l'article 50 de la Loi pour que la titulaire de l'enregistrement puisse invoquer l'emploi par la propriétaire inscrite.

S'agissant de l'auteur de l'affidavit, M^{me} Baker, comme 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 la propriétaire inscrite au Canada, ce qui comprend la responsabilité de fournir la preuve d'emploi des marques de commerce de son employeur et de la propriétaire inscrite au Canada, et comme 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^{me} Baker est en mesure de témoigner pour le compte de la propriétaire inscrite et d'avoir une connaissance de l'emploi de la marque de commerce par les titulaires de licence.

S'agissant de l'emploi par LSC (titulaire de licence) et Jack Spratt Inc. (titulaire de sous-licence), je ne puis accepter que la propriétaire inscrite puisse invoquer l'emploi par Jack Spratt Inc., comme on ne trouve aucune indication dans l'affidavit Baker que la propriétaire inscrite contrôle les caractéristiques et la qualité des marchandises produites par la titulaire de sous-licence. Toutefois, s'agissant de l'emploi par LSC, comme M^{me} Baker a déclaré sous serment que l'emploi de la marque de commerce en liaison avec les marchandises se fait dans le cadre d'une licence concédée par la propriétaire inscrite et que celle-ci contrôle les caractéristiques et la qualité des marchandises, j'accepte que, pour l'application de l'article 45, cela suffit pour satisfaire aux conditions prévues au paragraphe 50(1) de la Loi (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). Par conséquent, comme je conclus que la titulaire de

l'enregistrement peut seulement invoquer l'emploi par LSC, je ne prendrai en considération que les éléments de preuve se rapportant à l'emploi par LSC.

b) Simples assertions dans la preuve produite, c) défaut d'établir l'emploi de la marque de commerce dans la pratique normale du commerce; d) défaut d'établir l'emploi de la marque de commerce en liaison avec chacune des marchandises, e) différence entre la marque employée et la marque déposée et f) défaut d'établir des circonstances spéciales excusant le défaut d'emploi

Je conviens avec la partie à la demande de qui l'avis a été donné que l'affidavit Baker est muet à l'égard des marchandises « pantalons, shorts et vestes ». Comme il n'y a pas de circonstances spéciales excusant le défaut d'emploi de la marque de commerce en liaison avec ces marchandises, elles seront supprimées de l'enregistrement.

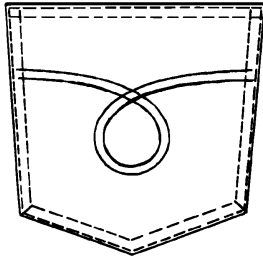
S'agissant des marchandises « jeans », je conclus que l'affidavit Baker contient davantage que de simples assertions, il contient des assertions de faits établissant l'emploi (*Mantha & Associates c. Central Transport Inc.*, 64 C.P.R. (3d) 354).

M^{me} Baker a clairement déclaré sous serment que, de novembre 1999 à novembre 2002, LSC a fabriqué et vendu ces marchandises portant une version allongée de la marque de commerce. M^{me} Baker a expliqué la manière dont la marque de commerce a été apposée sur les marchandises et la photographie de jean fournie montre clairement le jean avec une variante de la marque de commerce déposée. Elle a expliqué que les « jeans » portant les numéros de modèle 10818, 10828 et 10838 sont des jeans sur lesquels la marque de commerce est apposée. Une facture de LSC datée du 25 octobre 2002 fait état de ventes de jeans portant ces numéros de modèle.

Cela suffit pour me permettre de conclure qu'une variante de la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec des « jeans » durant la période pertinente.

La partie à la demande de qui l'avis a été donné a plaidé que la marque de commerce employée est sensiblement différente de la marque de commerce déposée. La titulaire de l'enregistrement, de son côté, fait valoir que la marque employée est une variation négligeable de la marque de commerce déposée et que l'emploi établi constitue donc un emploi de la marque de commerce déposée.

Je reproduis ci-dessous la marque de commerce déposée et la
marque de commerce employée :



marque déposée

version

À mon avis, bien que la marque employée ait quelque ressemblance avec la marque de commerce déposée, je ne puis conclure que cet emploi constitue un emploi de la marque de commerce déposée.

À mon avis, la présente situation est régie par le principe 2 énoncé dans la décision *Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd.*, 2 C.P.R. (3d) 535 :

[TRADUCTION] « On considérera qu'une marque de commerce donnée est employée si la marque de commerce véritablement employée n'est pas sensiblement différente et que les différences ne sont pas graves au point de tromper le public ou de lui nuire d'une quelconque façon... En général, toutefois, ce principe ne semble applicable que dans le cas de variations très mineures... » [non souligné dans l'original]

Dans l'arrêt *Munsingwear Inc. c. Promafil Canada Ltée*, 44 C.P.R. (3d) 59, la Cour d'appel fédérale a traité d'une situation relevant de ce principe. Elle y a jugé que l'emploi d'une version légèrement modifiée du dessin d'un pingouin constituait l'emploi de la marque de commerce déposée. La Cour a jugé que les caractéristiques dominantes des deux marques étaient les mêmes. Elle a fait observer à la page 71 :

« De toute évidence, lors de chaque modification, le propriétaire de la marque de commerce joue avec le feu. Selon les termes du juge Maclean, "la pratique de s'éloigner de la forme précise d'une marque de commerce enregistrée ... constitue un grand danger pour l'auteur de l'enregistrement." Mais des modifications prudentes peuvent être apportées sans conséquences fâcheuses si les mêmes traits dominants sont préservés et si les différences sont si insignifiantes qu'elles ne trompent pas l'acheteur non averti. »

En l'espèce, je considère que la modification apportée à la marque de commerce est notable, non simplement mineure. À cet égard, je conviens avec la partie à la demande de qui l'avis a été donné qu'on n'a pas préservé toutes les caractéristiques dominantes de la marque de commerce déposée. À mon avis, le dessin de « boucle » en forme de cercle constitue une caractéristique importante de la marque de commerce déposée et cette caractéristique n'a pas été conservée dans la marque employée. À mon sens, cela donne une marque très différente. Par conséquent, comme j'estime que les différences entre les marques de commerce sont plus que mineures, je conclus que l'emploi de la marque de commerce établi en liaison avec des « jeans » ne constitue pas un emploi de la marque de commerce déposée.

Comme la preuve n'établit aucun emploi de la marque de commerce déposée en liaison avec les marchandises énumérées dans l'enregistrement, et comme il n'y a pas de circonstances spéciales qui excusent le défaut d'emploi, je conclus que l'enregistrement de la marque de commerce devrait être radié.

L'enregistrement n° 307,935 sera radié 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