

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : ING. LORO PIANA & C.
N^O D'ENREGISTREMENT : LMC 359462

Le 2 janvier 2007, à la demande du Conseil canadien des ingénieurs (CCI) (le « requérant »), le registraire a envoyé l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* à ING. LORO PIANA & C. S.P.A. (désormais connue sous le nom de LORO PIANA S.P.A.), propriétaire inscrite de la marque de commerce susmentionnée.

La marque de commerce ING. LORO PIANA & C. est enregistrée en liaison avec :

Marchandises : Tissus textiles, couvre-lits, couvertures, foulards, cache-nez, châles et gants.

Conformément à 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 est tenu d'établir que la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services que spécifie l'enregistrement, à un moment quelconque, au cours des trois ans qui précèdent 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. La période pertinente pour établir l'emploi, dans la présente affaire, se situe entre le 2 janvier 2004 et le 2 janvier 2007.

L'inscrivante doit démontrer que la marque a été employée en liaison avec chacune des marchandises énumérées dans l'état déclaratif – une simple déclaration attestant l'emploi au sens du paragraphe 4(1) de la *Loi sur les marques de commerce* ne suffit pas pour satisfaire 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) 194 (C.F. 1^{re} inst.) et 53 C.P.R. (2d) 62 (C.A.F.); *John Labatt Ltd. c. Rainier Brewing Co.*, 80 C.P.R. (2d) 228 (C.A.F.)].

L'« emploi » en liaison avec des marchandises est décrit comme suit 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.

Le paragraphe 4(1) s'applique en l'espèce.

En réponse à l'avis du registraire, l'inscrivante a produit l'affidavit de Marco Paolo Baldanza, directeur financier de l'inscrivante. Aucune des parties n'a déposé de plaidoyer écrit, ni n'a demandé la tenue d'une audience.

M. Baldanza commence son affidavit en déclarant que l'inscrivante a employé la marque au Canada au cours des trois dernières années en liaison avec chacune des marchandises visées par l'enregistrement. À elle seule, cette déclaration ne constitue guère plus qu'une simple allégation d'emploi [voir *Plough*, précitée].

Il décrit ensuite la nature de l'entreprise de l'inscrivante, indiquant que celle-ci se spécialise dans la fabrication et la vente de tissus de grande qualité faits de fibres précieuses. Il explique que l'inscrivante dessine et produit des lignes exclusives de prêts-à-porter et de vêtements sur mesure pour hommes, femmes et enfants, ainsi qu'une gamme de biens comprenant notamment des accessoires et des tissus d'ameublement luxueux pour la maison. Il explique ensuite que les marchandises sont fabriquées dans les locaux mêmes de l'inscrivante et sont distribuées grâce à un réseau international de magasins exploités directement par Loro Piana, de franchisés et de boutiques spécialisées.

Comme preuve de l'emploi de la marque, M. Baldanza a produit les pièces A à D, lesquelles consistent en ce qui suit :

- Pièce A : Il s'agit d'[TRADUCTION] « un échantillon représentatif d'une étiquette » qui est apposée sur les marchandises. Je constate que la marque en cause est clairement visible sur l'échantillon d'étiquette avec d'autres éléments.
- Pièce B : Il s'agit d'[TRADUCTION] « une étiquette volante représentative » qui est attachée aux marchandises. Encore une fois, je constate que la marque en cause est clairement visible sur l'échantillon d'étiquette volante avec d'autres éléments. Par ailleurs, je constate que l'étiquette volante fait mention à l'intérieur de [TRADUCTION] « vêtements »; cependant, le type précis de vêtement n'est pas indiqué.
- Pièce C : Il s'agit de [TRADUCTION] « factures faisant état des ventes de marchandises portant la marque de commerce effectuées par l'inscrivante au Canada au cours des trois dernières années ». Je constate que toutes les factures portent des dates qui se situent dans la période pertinente et qu'elles démontrent les ventes faites par l'inscrivante à des entités canadiennes. Toutefois, je constate également que les biens sont énumérés sur les factures à l'aide de codes de produit numériques, sans préciser les marchandises visées par l'enregistrement auxquelles correspondent les codes de produit.
- Pièce D : Il s'agit d'[TRADUCTION] « un index indiquant les étiquettes apposées aux diverses marchandises telles qu'énumérées sur les factures sous l'intitulé "Articolo Cloth NR" ». Chaque page de la pièce comporte 1) un exemplaire d'une étiquette (semblable à la marque figurant sur les pièces A et B), avec d'autres éléments descriptifs relatifs au type de tissu; et 2) une liste de codes de produit correspondants, dont plusieurs apparaissent clairement sur les factures.

En ce qui concerne les autres éléments figurant sur les étiquettes (pièces A, B et D), l'emploi d'une marque de commerce avec d'autres éléments constitue un emploi de la marque en tant que marque de commerce si le public perçoit, comme première impression, que la marque « en soi » est employée en tant que marque de commerce. Il

s'agit là d'une question de fait qui dépend de celle de savoir si la marque de commerce se démarque des éléments additionnels, par exemple, par l'emploi d'un lettrage différent ou de caractères de taille différente, ou si les éléments additionnels seraient perçus comme étant clairement descriptifs ou comme une marque de commerce ou une appellation commerciale distincte [*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 demeure reconnaissable [*Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 59 (C.A.F.)].

Les éléments additionnels qui accompagnent la marque sur les pièces A, B et D figurent sous forme de mots ou de dessins, à côté, au dessus et au dessous de la marque. L'élément graphique consiste en un dessin d'écusson placé à gauche de la marque. Les mots additionnels prennent l'une ou plusieurs des formes suivantes : « FABRIC MADE IN ITALY BY », « LANIFICIO », « SUPER 120'S », « FOUR SEASONS Super 120'S », « ZELANDER ® DREAM 100% NewZealandMerinoWool », « MENOUI COTTON BLEND », « CASHMERE CLOUD 93%Cashmere 7%Silk600 ». J'estime que les mots additionnels ne seraient pas perçus comme faisant partie de la marque de commerce en soi; les mots additionnels apparaissent en caractères proportionnellement plus petits et en lettrage de différents styles, et ils seraient perçus comme étant descriptifs ou comme une marque de commerce distincte.

En ce qui concerne l'élément graphique, j'estime que le consommateur ordinaire, en voyant les étiquettes ou étiquettes volantes de l'inscrivante, serait en mesure de reconnaître plusieurs marques de commerce, comme i) ING. LORO PIANA & C., ii) le dessin d'écusson, ainsi que iii) ING. LORO PIANA & C. et le dessin d'écusson. Autrement dit, j'estime que chacune des deux premières marques de commerce se distingue suffisamment à l'intérieur de la troisième marque composite pour avoir une identité distincte. [voir *Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull c. Registrare des marques de commerce* (1985), 4 C.P.R. (3d) 523 (C.A.F.)]

En ce qui a trait à la preuve des ventes, les biens énumérés sur les factures sont plutôt difficiles à distinguer, puisqu'ils sont énumérés par codes de produit, plutôt qu'à l'aide

d'une description. Rien n'explique quelles marchandises correspondent aux codes de produit sur les factures. Cependant, le chiffre (0) figure vis-à-vis de divers codes de produit et la légende suivante figure en bas des factures :

[TRADUCTION]

(0) = Tissue importé de laine peignée contenant des fibres d'un diamètre moyen d'au plus 18,5 microns, pouvant servir à la confection de costumes ou complets, de vestons et de pantalons pour hommes et garçons.

En conséquence, je suis disposée à reconnaître que les factures reflètent les ventes de « tissus textiles ». Cependant, comme rien n'explique quelles marchandises correspondent aux autres codes de produit sur les factures, je ne suis pas en mesure d'établir si les ventes des autres marchandises visées par l'enregistrement sont démontrées.

Compte tenu de ce qui précède, je conclus que l'emploi de la marque de commerce en cause a été démontré en liaison avec les marchandises décrites comme étant des « *tissus textiles* »; l'emploi n'a pas été démontré en liaison avec les autres marchandises visées par l'enregistrement et rien n'indique que des circonstances spéciales justifient le défaut d'emploi. En conséquence, puisque l'emploi n'a pas été démontré conformément à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13, l'enregistrement numéro LMC 359462 sera modifié de manière à radier les marchandises suivantes :

« couvre-lits, couvertures, foulards, cache-nez, châles et gants ».

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 11 DÉCEMBRE 2008.

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

Traduction certifiée conforme
Jenny Kourakos, L.L.L.