

Référence : 2010 COMC 38

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : GIORGIO BRUTINI
ENREGISTREMENT N^O : LMC278377

[1] À la demande de Smart & Biggar (la « partie requérante »), le Registraire a transmis un avis en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la « Loi »), en date du 6 mars 2007, à Harbor Footwear Group Ltd., la propriétaire inscrite de la marque de commerce mentionnée ci-dessus (« l'inscrivante »).

[2] La marque de commerce GIORGIO BRUTINI est enregistrée en vue de son emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

[TRADUCTION]

- (1) articles chaussants pour hommes, à savoir chaussures, bottes et autres accessoires pour hommes, nommément sacs à main;
- (2) articles chaussants pour hommes, nommément chaussures et bottes.

[3] En vertu de l'article 45 de la Loi, l'inscrivant doit indiquer à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec les marchandises ou services 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 applicable pour démontrer que la marque a été employée à un moment quelconque est du 6 mars 2004 au 6 mars 2007.

[4] « L'emploi » ou « l'usage » en liaison avec les marchandises est défini aux paragraphes 4(1) et 4(3) de la Loi, comme suit :

- 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.

En l'espèce, le paragraphe 4(1) s'applique.

[5] En réponse à l'avis du Registraire, l'inscrivante a fourni l'affidavit de Dennis S. Lazar, souscrit le 28 septembre 2007, auquel sont jointes les pièces « A » et « B ». M. Lazar déclare qu'il est le président de l'inscrivante et qu'il occupe ce poste depuis 1995. Les deux parties ont déposé des observations écrites; une audience n'a pas été demandée.

[6] Il est bien connu que de simples affirmations relatives à l'emploi ne suffisent pas pour démontrer l'emploi de la marque dans une instance sous le régime de l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c. Aerosol Fillers Inc.* (1980), 53 C.P.R. (2d) 62 (C.A.F.)]. Bien que le critère relatif à la preuve d'emploi dans le cadre de la procédure de l'article 45 soit très peu exigeant [*Woods Canada Ltd. c. Lang Michener* (1996), 71 C.P.R. (3d) 477 (C.F. 1^{re} instance), à la p. 480] et qu'une surabondance de preuve ne soit pas requise, il faut toujours fournir suffisamment de faits pour que le Registraire puisse conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec les marchandises et les services que spécifie l'enregistrement au cours de la période applicable.

[7] Au début de la décision, on remarque que l'inscrivante n'a fait aucune référence aux marchandises que spécifie l'enregistrement comme étant [traduction] « autres accessoires pour hommes, nommément sacs à main » dans sa preuve. Tout particulièrement, M. Lazar n'a pas décrit l'emploi de la marque de commerce ni n'a démontré que celle-ci avait été employée en liaison avec des sacs à main, et il n'a pas non plus mentionné une circonstance spéciale quelconque qui justifie le non-usage de ces marchandises, le cas échéant. En conséquence, les marchandises inscrites comme étant « autres accessoires pour hommes, nommément sacs à main » doivent être supprimées de l'enregistrement.

[8] Concernant la manière dont la marque de commerce est employée en liaison avec le reste des marchandises spécifiées dans l'enregistrement en tant que [traduction] « articles chaussants pour hommes, nommément chaussures et bottes », M. Lazar déclare, au paragraphe 4 de son affidavit, que la marque de commerce visée [Traduction] « est employée en ce sens où elle est exposée sur des marchandises [précédemment définies comme étant des 'articles chaussants pour hommes, nommément chaussures et bottes'] et/ou sur les colis qui les contiennent ». À l'appui sont jointes, en tant que Pièce A, des étiquettes représentatives de celles utilisées au Canada au cours de la période applicable. Je souligne que la marque de commerce visée figure bien en vue sur les étiquettes, suivie du symbole®.

[9] La partie requérante a fait valoir qu'il n'est pas certain que les étiquettes ont été appliquées aux « chaussures » ou aux « bottes » et que les échantillons d'étiquettes ne sont pas « compatibles » avec la déclaration de l'auteur de l'affidavit selon laquelle la marque de commerce a été employée pour l'emballage des marchandises. Pour sa part, l'inscrivante a fait valoir qu'il n'y a aucune ambiguïté dans les déclarations de M. Lazar concernant l'emploi des étiquettes en liaison avec les deux types d'articles chaussants au cours de la période pertinente, puisque l'auteur de l'affidavit a établi au paragraphe 3 de son affidavit que le terme « marchandises » référait aux marchandises enregistrées, comme « articles chaussants pour homme, nommément chaussures et bottes », ce avec quoi je suis d'accord. J'estime également qu'il est raisonnable d'accepter les étiquettes en tissu rectangulaire présentées en preuve à titre de pièce « A » comme représentatives des étiquettes apposées sur les articles chaussants plutôt que sur l'emballage. Concernant la déclaration de M. Lazar selon laquelle la marque de commerce en question figure sur les articles chaussants « et/ou » leur emballage, j'estime que l'utilisation de « et/ou » en l'espèce n'est pas incohérente. Cela signifie simplement que la marque de commerce n'était pas toujours employée sur les articles chaussants *et* l'emballage. Dans tous les cas, l'emploi de la marque de commerce de l'une ou l'autre des manières est réputée être employée au sens du paragraphe 4(1) de la Loi.

[10] Sur un autre sujet, la partie requérante a souligné l'absence de preuves photographiques montrant les articles chaussants sur lesquels étaient cousues les étiquettes arborant la marque de commerce GIORGIO BRUTINI. Rien n'exige qu'un type de preuve en particulier soit présentée au cours des présentes procédures. Bien qu'il eût été utile pour l'inscrivante de présenter des photographies des articles chaussants en question avec leur étiquette, j'estime qu'en l'espèce l'auteur de l'affidavit a démontré suffisamment de faits appuyés par des pièces qui me permettent de conclure que la marque de commerce en question était liée à des chaussures et des bottes pour hommes au cours de la période pertinente.

[11] En ce qui concerne la pratique normale du commerce et les ventes de ces marchandises, M. Lazar explique au paragraphe 6 de son affidavit que la vente de chaussures et de bottes pour homme arborant la marque de commerce en question à des magasins de détail et des distributeurs au Canada au cours de la période pertinente se montait approximativement à 191 300 \$, ce qui représente près de 12 600 paires d'articles chaussants. À l'appui de sa déclaration, des échantillons de bons de commande et des factures correspondantes datant de la période pertinente sont joints en tant que pièce « B ». Même si la marque de commerce en question ne figure pas dans les descriptions de l'article dans ces documents, l'auteur de l'affidavit atteste que [TRADUCTION] « tous les numéros de stock/style figurant sur les bons de commande et les factures concernent des [articles chaussants pour hommes, nommément chaussures et bottes] arborant la marque de commerce GIORGIO BRUTINI ». Des mentions « GIORGIO BRUTINI » en tant que nom de l'étiquette et l'instruction « STAMP SOCK, SHOES, COLOR BOXES GIORGIO BRUTINI » sont visibles sur un grand nombre de bons de commande. De plus, il est noté que le nom de l'inscrivante figure sur les factures, ainsi que sur des adresses de livraison et de facturation au Canada, ce qui démontre que des ventes ont été effectuées à des entités canadiennes au cours de la période pertinente.

[12] La partie requérante soutient qu'il n'y a aucune preuve concernant le volume des ventes de chaque marchandise et ajoute que les bons de commande représentatifs et les factures ne permettent pas de distinguer entre les « chaussures » et les « bottes ». Par conséquent [TRADUCTION] « il n'existe aucune preuve claire et fiable permettant d'établir

quelles marchandises enregistrées, si tant est qu'il y en ait, ont réellement été vendues au Canada ».

[13] En l'espèce, la vente des deux types d'articles chaussants dans la pratique normale du commerce par l'inscrivante au Canada a clairement été démontrée; en plus des déclarations de l'auteur de l'affidavit selon lesquelles les chaussures et les bottes pour hommes ont été vendues au cours de la période pertinente, un grand nombre de bons de commandes et de factures établies au cours de la période pertinente et sur lesquelles figurent des adresses de facturation et de livraison au Canada comportant des descriptions comme « STAMP [...] SHOES [...] GIORGIO BRUTINI » et des descriptions d'articles comme « bottes noires » ont été déposés en preuve. Après avoir lu les déclarations de M. Lazar en conjonction avec les documents présentés à l'appui, je conclus que les chaussures et les bottes pour hommes arborant la marque de commerce en question ont été vendues dans la pratique normale du commerce au Canada à l'intérieur de la période pertinente.

[14] Vu ce qui précède, j'estime qu'il y a eu emploi de la marque de commerce en question au sens de l'article 45 et du paragraphe 4(1) de la Loi pour les « articles chaussants pour hommes, à savoir chaussures, bottes » et les « articles chaussants pour hommes, nommément chaussures et bottes ». Conséquemment, en vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués en application du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement LMC278377 pour la marque de commerce GIORGIO BRUTINI sera modifié de manière à radier la portion « ... autres accessoires pour hommes, nommément sacs à main » en vertu des dispositions de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13.

FAIT À MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 26 MARS 2010.

P. Fung
Agent d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce