

## TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45  
MARQUE DE COMMERCE : KAUFMAN & DESSIN  
N<sup>O</sup> D'ENREGISTREMENT : LMC 264479

Le 21 août 2003, à la demande de Fact Company Inc., (la « partie requérante »), le registraire a donné un avis en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* à Sorel Corporation, propriétaire inscrit de la marque de commerce susmentionnée (le « propriétaire inscrit »).

La marque de commerce KAUFMAN & Dessin (ci-dessous) a été enregistrée en vue de son emploi en liaison avec des : [TRADUCTION] « bottes, souliers, pantoufles, sandales et vêtements imperméables, à savoir des vestes, pantalons, manteaux et tabliers ».



LMC 264479 (appelé le « K qui marche »)

Suivant 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 doit indiquer si, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, la marque de commerce 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 pour établir l'emploi de la marque se situe entre le 21 août 2000 et le 21 août 2003.

L'emploi en liaison avec des marchandises est décrit comme suit au paragraphe 4(1) de la *Loi sur les marques de commerce* :

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.

En réponse à l'avis du registraire, le propriétaire inscrit a fourni deux affidavits (affidavits A et B) de David Greulich, directeur commercial des produits Sorel, un affidavit de Sean Beers, directeur des opérations de Sorel Corporation, et un affidavit de Jim Holloway, associé chez Baker & MacKenzie, agent du propriétaire inscrit. Les deux parties ont présenté un plaidoyer écrit. Par la suite, l'affidavit de Laura Rodgers, assistante juridique chez l'agent du propriétaire inscrit, a été déposé. Y était annexée une copie complète et certifiée conforme de la pièce B jointe à l'affidavit B de David Greulich, laquelle pièce aurait été incomplète au moment où elle a été envoyée à la partie requérante. Seul le propriétaire inscrit était représenté à l'audience.

Ces affidavits ont également été produits relativement aux enregistrements n° LMC 415209 et LMCDF 57408, qui font l'objet de procédures parallèles. Ainsi, les éléments de preuve versés au dossier ne sont pas tous pertinents pour statuer sur l'enregistrement n° LMC 264479 afférent à la marque KAUFMAN & Dessin (le « K qui marche »). Il n'est fait référence aux éléments de preuve qui concernent les autres marques de commerce que pour situer les activités liées à la marque de commerce en cause dans le contexte global des activités commerciales du propriétaire inscrit.

#### Affidavit de Sean Beers

L'affidavit de Sean Beers, directeur des opérations du propriétaire inscrit, explique comment Sorel Corporation a acquis la marque de commerce en cause. Il semble que le propriétaire original, William H. Kaufman Inc. (WHK), ait été mis sous séquestre en 2000. Le séquestre nommé par le tribunal, Ernst & Young, a vendu l'actif de WHK, y

compris les marchandises en inventaire et la propriété intellectuelle. Le 22 septembre 2000, KSRL Corporation, filiale de Columbia Sportswear Company, a acheté tous les droits afférents à la marque de commerce en cause et aux deux marques qui font l'objet de procédures parallèles. Selon l'affidavit de Jim Holloway, KSRL a changé son nom pour Sorel Corporation, le 22 septembre 2000.

Au paragraphe 6 de son affidavit, M. Beers affirme que Sorel avait l'intention d'employer ces marques en liaison avec des chaussures et autres marchandises de protection, mais qu'elle voulait développer les lignes KAUFMAN et SOREL en assurant une saine gestion des marques et en évitant la concurrence entre les produits associés. [Apparemment, lorsque l'auteur de l'affidavit mentionne la ligne SOREL, il s'agit des marchandises commercialisées en liaison avec l'enregistrement n° LMC 415209 afférent à SOREL & Dessin, et lorsqu'il mentionne la ligne KAUFMAN, il s'agit des marchandises commercialisées en liaison avec l'enregistrement n° LMCDF 57408 et la marque de commerce en cause, enregistrée sous le n° LMC 264479.] L'auteur de l'affidavit déclare que l'entreprise a décidé de lancer d'abord la ligne de produits SOREL parce qu'elle connaissait davantage ce type de produits destinés aux activités extérieures. Des produits portant la marque de commerce SOREL ont été expédiés en juillet 2001.

Selon M. Beers, depuis qu'elle a acheté les marques de commerce KAUFMAN, sa société travaille sans relâche pour concevoir, mettre au point, fabriquer et commercialiser des produits qui seraient à la hauteur de l'excellente réputation dont jouissent ces marques au Canada. En 2002, le propriétaire inscrit a élaboré une stratégie pour concevoir, mettre au point, fabriquer, lancer et commercialiser des chaussures KAUFMAN au Canada. M. Beers explique que sa société avait peu d'expérience en matière de chaussures de protection, et que l'apprentissage avait donc été ardu. Au paragraphe 9, il précise que la mise au point d'un produit prend généralement plus de 18 mois. Il explique que les produits KAUFMAN commandaient une approche originale et réfléchie, à cause de la réputation de la marque sur le marché. Toutefois, comme le créneau des produits KAUFMAN était nouveau pour elle, sa société avait dû commencer par étudier le marché, concevoir de nouveaux produits KAUFMAN et trouver des

fabricants de chaussures de travail et de protection. Ensuite, elle avait dû attendre que les moules et le matériel de fabrication soient conçus, ceux-ci n'ayant pas été achetés du propriétaire original, WHK. Après avoir élaboré et conçu les produits, acheté l'équipement et trouvé des fabricants, la société avait dû établir des liens avec des vendeurs potentiels et développer des voies commerciales. M. Beers affirme qu'à la fin de 2002, la société estimait avoir élaboré un excellent plan de mise au point, de fabrication et de commercialisation des produits, et avait entrepris de le mettre en oeuvre. En annexe, la pièce B contient l'échéancier de la mise au point des produits. Il semble qu'il s'agisse d'un compte rendu de réunions tenues entre décembre 2003 et novembre 2004.

M. Beers indique qu'à la mi-janvier 2004, quelques nouvelles chaussures KAUFMAN ont été introduites au Canada. Le plan de mise en marché actuel viserait à commercialiser 6 modèles de chaussures au Canada l'an prochain [2005] et à les vendre dans la pratique normale du commerce. Comme pièce C, M. Beers a joint des dessins, des photographies et un tableau descriptif de ces nouveaux modèles de chaussures. Je constate que tous les dessins sont des dessins de bottes et que chaque botte porte la marque de commerce du « K qui marche ». Le tableau semble indiquer qu'une partie des bottes a été livrée. Je constate également que la pièce C ne contient aucun document permettant de dire que d'autres chaussures que des bottes étaient mises en marché.

M. Beers dit également que sa société a l'intention d'utiliser la marque de commerce KAUFMAN pour des produits de protection en caoutchouc; toutefois, il lui reste encore à trouver le bon associé commercial pour fabriquer ces produits. M. Beers affirme être au courant que WHK, propriétaire original, utilisait ses marques de commerce en liaison avec ce type de produits et il joint deux catalogues comme pièce D. Les catalogues ont respectivement pour objet des chaussures en caoutchouc et des vêtements industriels. La dernière page des catalogues porte une date qui donne à penser qu'ils ont été imprimés ou distribués en 1996.

### Affidavits de M. David Greulich

Dans ses deux affidavits, M. Greulich déclare être directeur commercial des produits SOREL pour Columbia Sportswear Canada Limited (Columbia Canada), filiale en propriété exclusive de Columbia Sportswear Company (Columbia US). Avant d'occuper ce poste, il était directeur commercial pour l'Amérique du Nord de Kaufman Footwear, filiale de WHK.

### Affidavit A

Cet affidavit porte principalement sur l'enregistrement n° LMC 415209 afférent à la marque SOREL & Dessin. Pour cette raison, je n'en ferai aucune analyse, sauf pour dire que Columbia Canada est titulaire d'une licence de la marque de commerce en cause. Je constate en outre que l'accord de licence (pièce B) prévoit le contrôle des caractéristiques et de la qualité des marchandises, conformément aux dispositions du paragraphe 50(1) de la *Loi*.

### Affidavit B

Dans l'affidavit B, M. Greulich indique que le séquestre Ernst & Young a liquidé les marchandises en inventaire de WHK avant et après que la marque de commerce ait été transférée à KSRL (aujourd'hui, Sorel Corporation) et ce, avec la permission de KSRL. Selon M. Greulich, cette liquidation a commencé vers juin 2000 pour se terminer à une date quelconque en 2001. Au paragraphe 3, M. Greulich déclare en outre qu'il a aidé Ernst & Young à conclure ces ventes, tant avant qu'après l'achat, par KSRL, des marques de commerce. Je constate toutefois que les renseignements donnés par M. Beers dans son affidavit sont légèrement différents; en effet, au paragraphe 4, il dit que M. Greulich l'a informé que Ernst & Young avait vendu des produits au Canada environ jusqu'en novembre 2000. Compte tenu de cette ambiguïté, je ne suis pas disposée à accepter la deuxième date, c'est-à-dire « à une date quelconque en 2001 ». Je peux seulement reconnaître que Ernst & Young a vendu des produits au Canada environ jusqu'à la première des deux dates, soit novembre 2000.

Dans la mesure où ces activités démontrent l'emploi de la marque de commerce en cause aux fins de la présente procédure (et je n'en suis pas convaincue), et compte tenu de l'objet visé par l'article 45, savoir faire disparaître « le bois mort » du registre, je suis disposée à accepter que Ernst & Young et ses agents agissaient, en fait, en qualité d'agent de Sorel Corporation, et que si des ventes ont eu lieu pendant la période pertinente, elles seront réputées constituer des ventes pour le compte du propriétaire de la marque de commerce.

### Inventaire

Quant à la nature des marchandises en inventaire susmentionnées, vendues par Ernst & Young, M. Greulich précise que 5 modèles de bottes auraient été vendus au Canada le 21 août 2000 ou après cette date. La pièce B consiste en des factures datées du 21 et du 23 août établissant quelques-unes de ces ventes. Je constate que les factures portent la marque de commerce du « K qui marche ».

Selon le paragraphe 4, ces bottes portaient la marque de commerce ci-dessous ou, comme l'indique l'affidavit A de M. Greulich, une marque très semblable à celle-ci (voir la décision parallèle du 31 janvier 2007 concernant LMC 415209, dans laquelle il a été décidé que la marque de commerce apposée sur ces bottes était très similaire à la marque déposée figurant ci-dessous).



LMC 415209

Par conséquent, la question qui se pose relativement à ces ventes est de savoir si l'emploi de la marque de commerce LMC 415209 correspond à l'emploi de la marque de commerce en cause KAUFMAN & Dessin LMC 264479 (le K qui marche).

### Différence

Lorsque la marque employée est différente de la marque déposée, il faut se demander si la marque a été employée d'une manière qui lui a permis de conserver son identité et de demeurer reconnaissable malgré les différences entre la forme sous laquelle elle a été déposée et la forme sous laquelle elle a été employée (*Canada (Registraire des marques de commerce) c. Cie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull* (1985), 4 C.P.R. (3d) 523, à la p. 525 (C.A.F.)). Pour trancher cette question, il convient d'examiner si les « caractéristiques dominantes » ont été préservées, *Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc.*, 44 C.P.R. (3d), p. 59 (C.A.F.). La question de savoir si les distinctions entre les marques sont « à ce point minimales qu'un acheteur non averti conclurait, selon toute probabilité, qu'elles identifient toutes deux, malgré leurs différences, des marchandises ayant la même origine » (*Canada (Registraire des marques de commerce) c. Cie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull*, précité p. 525), est une question de fait.

Il est clair qu'il y a des différences très importantes entre les marques; en fait, les seuls éléments communs entre les deux sont le terme KAUFMAN et la feuille d'érable. Les caractéristiques dominantes de la marque SOREL sont l'ours, le demi-cercle noir en arrière-plan et le mot SOREL. Le mot KAUFMAN apparaît dans la marque de commerce SOREL, mais en dessous de la marque, il est minuscule et difficile à voir de loin. Dans le même ordre d'idées, la feuille d'érable est à peine perceptible. Par contre, la feuille d'érable est une caractéristique dominante de la marque de commerce du « K qui marche », tout comme la grosseur de la lettre K. Je suis d'avis qu'il serait peu probable qu'un acheteur non averti conclue que les marques identifient toutes deux, malgré leurs différences, des marchandises ayant la même origine. Je conclus donc que l'emploi de la marque SOREL (ci-dessus) ne correspond pas à l'emploi de la marque de commerce du « K qui marche », et que le propriétaire inscrit ne peut prétendre que la vente de produits SOREL constitue une preuve d'emploi pour défendre l'enregistrement en cause.

Puisqu'il m'est impossible de conclure que les marchandises elles-mêmes portaient la marque de commerce en cause au sens de l'article 4 de la *Loi sur les marques de commerce*, il faut se demander si l'emploi de la marque du « K qui marche » sur les factures peut être considéré comme l'emploi de la marque de commerce en cause en liaison avec les produits au moment du transfert, conformément à l'article 4 de la *Loi sur les marques de commerce*. Certes, dans certaines circonstances, la mention de la marque de commerce sur une facture peut être considérée comme étant un emploi de la marque, mais seulement lorsqu'il est clair qu'elle est associée à au moins un des produits inscrits sur la facture (*Riches, McKenzie & Herbert c Pepper King*, 8 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 471). En l'espèce, la marque de commerce figure dans le haut de la facture, pour identifier la société, et n'est pas associée aux marchandises qui y sont inscrites. Je n'ai donc aucune difficulté à conclure que la mention de la marque de commerce en cause sur les factures établies lors des ventes de bottes, en août 2000, n'est pas un emploi de la marque au sens du paragraphe 4(1) de la *Loi*.

#### Inventaire (suite)

Dans l'affidavit B, M. Greulich a également fait des déclarations concernant l'emploi de la marque de commerce en cause en liaison avec la ligne de chaussures de protection lancée par le propriétaire original, Black Diamond, laquelle portait les deux marques de commerce KAUFMAN, (la marque de commerce en cause et LMCDF 57408 KAUFMAN).

En particulier, M. Greulich affirme que, conformément au contrat d'achat avec KSRL, Ernst & Young devait fournir à Sorel un état semestriel de l'inventaire indiquant les marchandises en inventaire sur le marché au 31 mars 2001, par suite des ventes conclues par le séquestre entre le 1<sup>er</sup> octobre 2000 et le 31 décembre 2000. La pièce D comprend deux lettres d'Ernst & Young, (l'une apparemment adressée à un détaillant canadien et l'autre à un fournisseur de l'industrie) demandant des renseignements sur les inventaires courants des produits Sorel. Je constate que, même si les réponses données par le détaillant et le fournisseur (également la pièce D) renvoient aux produits Sorel et à la ligne de produits Black Diamond, elle ne mentionnent aucune marchandise précise,

bottes ou souliers, portant la marque de commerce en cause. En raison de cette imprécision, je ne peux donc conclure, à la lecture de cette correspondance, qu'il y a eu vente des marchandises spécifiées dans l'enregistrement en liaison avec la marque de commerce en cause.

Puisque aucun élément de preuve ne précise les marchandises qui ont été vendues par le séquestre en liaison avec la marque de commerce en cause, je ne puis conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec les marchandises suivantes [TRADUCTION] « bottes, souliers, pantoufles, sandales et vêtements imperméables, à savoir des vestes, pantalons, manteaux et tabliers » pendant la période pertinente.

Je dois donc déterminer si des circonstances spéciales justifiaient le défaut d'emploi pendant la période pertinente.

Pour établir l'existence de circonstances spéciales, le propriétaire inscrit doit fournir la date à laquelle la marque de commerce a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date (par. 45(1) de la *Loi*); lorsque le défaut d'emploi n'est pas attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient, l'enregistrement de la marque est susceptible de radiation ou de modification en conséquence (par. 45(3)). L'absence d'une date de dernier emploi n'est pas fatale; généralement, la date de l'enregistrement ou la date de la cession de la marque au propriétaire actuel sera utilisée (*GPS (U.K.) c. Rainbow Jean Co.* 58 C.P.R. (3d) 535). Il est bien établi en droit que trois facteurs doivent être considérés dans l'évaluation des circonstances pouvant justifier le défaut d'emploi : premièrement, la période de temps pendant laquelle la marque n'a pas été employée; deuxièmement, si le défaut d'emploi est indépendant de la volonté du propriétaire; troisièmement, s'il existe une intention sérieuse de réutiliser la marque à brève échéance (*Registraire des marques de commerce c. Harris Knitting Mills Ltd.*, 4 C.P.R. (3d) 488 (C.A.F.)). Lorsque la preuve indique que des mesures concrètes ont été prises pour réutiliser la marque et que la période de défaut d'emploi n'est pas trop longue, le fait que le propriétaire n'ait pas réussi à démontrer l'existence de circonstances

indépendantes de sa volonté (deuxième élément du critère établi dans *Harris Knitting Mills*), n'est pas nécessairement fatal.

(i) Date de dernier emploi

La pièce E comprend deux catalogues Black Diamond, l'un pour des chaussures en caoutchouc et l'autre pour des vêtements de protection en caoutchouc. Je constate que les photos du catalogue de chaussures en caoutchouc montrent clairement que le dessin du « K qui marche » était apposé sur les marchandises. De même, les catalogues ne sont pas datés, mais certains chiffres permettent de penser qu'ils datent des mois de juillet et octobre 1996. Quoiqu'il en soit, il est difficile de déterminer la date de dernier emploi mais, comme je l'ai dit plus haut, lorsqu'il y a transfert de la propriété des marques, les tribunaux ont conclu de manière constante que la date de dernier emploi pouvait être la date de la cession (*GPS (U.K.) c. Rainbow Jean Co.* précité). Par conséquent, la date de dernier emploi de la marque de commerce KAUFMAN & Dessin est le 22 septembre 2000, date de la cession à KSRL (aujourd'hui Sorel Corporation).

(ii) Intention sérieuse de réutiliser la marque

J'estime que l'affidavit de M. Beers concernant la mise au point d'une nouvelle ligne de produits KAUFMAN, la nécessité de concevoir de nouvelles machines et de nouveaux moules, les dessins et la photographie des nouveaux modèles de bottes qui portent clairement le « K qui marche », l'échéancier de mise au point du produit et le fait que quelques exemplaires du nouveau produit ont été envoyés à des détaillants par suite de ces mesures, suffisent pour conclure que des mesures concrètes ont été prises pendant la période pertinente et qu'il existait donc, pendant cette période, une intention sérieuse de réutiliser la marque.

(iii) Raisons indépendantes de la volonté du propriétaire inscrit

Quant à la question de savoir si les raisons du défaut d'emploi étaient indépendantes de la volonté du propriétaire inscrit, le fait que le propriétaire inscrit était un nouveau propriétaire et qu'il devait concevoir de nouveaux moules et de nouvelles machines avant

d'entreprendre la fabrication des marchandises m'amène à conclure que l'absence de ventes était indépendante de sa volonté.

En conclusion, il est, selon moi, tout à fait raisonnable qu'un nouveau propriétaire mette un certain temps avant d'employer la marque; dans les circonstances, la période de défaut d'emploi était raisonnable puisqu'il fallait mettre au point un nouveau produit et concevoir une nouvelle machinerie (voir *NTD Apparel Inc. c. Ryan* 27 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 73). Je suis donc disposée à conclure à l'existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la marque de commerce sur les « bottes ». Il n'y a aucune preuve de mesures concrètes et d'intention sérieuse de réutiliser la marque de commerce en liaison avec d'autres marchandises que spécifie l'enregistrement.

Pour tous ces motifs, je suis convaincue de l'existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la marque de commerce en cause sur des « bottes ». Partant, l'enregistrement n° LMC 264479 afférent à la marque de commerce KAUFMAN & Dessin sera modifié de manière à radier les termes « souliers, pantoufles, sandales et vêtements imperméables, à savoir des vestes, pantalons, manteaux et tabliers » en conformité avec les dispositions du paragraphe 45(5) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 31 JANVIER 2008

P. Heidi Sprung

Membre, Commission des oppositions des marques de commerce