

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : MOSQUITOS
NUMÉRO D'ENREGISTREMENT : LMC 379,320

Le 25 mai 2005, à la demande de Vanessa Fhima (la « partie requérante »), le registraire a donné l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la « Loi »), à Mosquitos Commercial Et Style SAS, la propriétaire inscrite de l'enregistrement numéro LMC 379,320 pour la marque de commerce MOSQUITOS (la « Marque »). La Marque est enregistrée en liaison avec des « sacs à main, porte-documents, étuis à documents, malles, sacs à voyage, selles et harnais d'équitation tout en cuir et en imitation de cuir, parapluies; chaussures, nommément souliers, bottes et pantoufles; vêtements, nommément pantalons, vestes de bûcheron, vestes, jupes et pantalons; bonneterie, bas, chemisiers, manteaux, chapeaux, gants, cravates et ceintures ».

Selon 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, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, indiquer si 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 commence le 25 mai 2002 et se termine le 25 mai 2005.

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* :

- (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, seul le paragraphe 4(1) de la Loi s'applique.

En réponse à l'avis du registraire, la propriétaire inscrite a déposé l'affidavit de Patrick Engler, directeur général de Mosquitos Commercial et Style SAS. La partie requérante a déposé un plaidoyer écrit, mais aucune n'a demandé la tenue d'une audience.

La partie requérante a d'abord fait valoir dans son plaidoyer écrit que l'affidavit n'est pas adéquat puisque le notaire n'est pas une personne autorisée à faire prêter serment et qu'il confirme seulement l'authenticité de la signature de l'auteur de l'affidavit. Je constate que l'affidavit a été établi sous serment à Paris et qu'il est clairement indiqué que le notaire est un [TRADUCTION] « notaire public ou un commissaire aux serments », avec son sceau. Compte tenu de ces renseignements, je suis disposée à accepter l'affidavit comme étant en bonne et due forme.

M. Engler a déclaré qu' [TRADUCTION] « avant juillet 2005, [son] entreprise a fabriqué des souliers, bottes et pantoufles à des clients canadiens » et que « depuis juillet 2005, [son] entreprise a donné en sous-traitance la fabrication de ses biens ». Il a ajouté que la propriétaire inscrite vend ces biens à ses clients au Canada. Comme pièce « A », il a joint cinq factures et les bons d'expéditions correspondants qui montrent des ventes de bottes et de souliers pour femmes à un client canadien pendant la période pertinente. Je

remarque que la preuve est muette sur les autres marchandises énumérées dans l'enregistrement et, de ce fait, ces marchandises seront supprimées de l'enregistrement.

Rien n'indique dans l'affidavit que la Marque était apposée les marchandises au moment du transfert. Je remarque que le mot MOSQUITOS est écrit dans le coin supérieur gauche des factures et que les mots « Commercial Style SAS » figurent en-dessous, le tout dans une case ombrée.

La mention d'une marque sur une facture peut être considérée ou non comme étant un emploi de la marque en liaison avec les marchandises indiquées sur la facture. La principale considération est celle de savoir si la marque est utilisée pour décrire les marchandises indiquées sur la facture, donnant ainsi à la personne à qui sont transférées les marchandises un avis suffisant de cet emploi. On tranche très souvent la question de savoir si l'emploi d'une marque sur une facture est considéré comme un emploi de la marque en liaison avec les marchandises en se rapportant à son emplacement sur la facture. Si une marque de commerce est apposée dans le haut de la facture, mais non dans le corps de la facture, l'emploi n'est généralement pas considéré comme un emploi en liaison avec les marchandises facturées (voir : *Moffat & Co. c. Conagra, Inc.* (1993), 52 C.P.R. (3d) 564 (C.O.M.C.); *Sterling & Affiliates c. A.C.B. Dejac SA* (1994), 58 C.P.R. (3d) 540 (C.O.M.C.)). En l'espèce, j'estime que la Marque apposée dans le haut des factures, placée dans son contexte, serait perçue par le consommateur comme faisant partie du nom commercial de la propriétaire et identifierait probablement davantage le fournisseur que les marchandises.

Faute de preuve indiquant une liaison claire entre la Marque et les marchandises je ne peux conclure que l'emploi a été établi en l'espèce.

Compte tenu de tout ce qui précède, j'arrive à la conclusion que l'enregistrement n° LMC 379,320 pour la marque MOSQUITOS doit être radiée conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 19 MARS 2008

C. Laine

Agente d'audience subalterne—article 45

Commission des oppositions des marques de commerce