

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE FONDÉE SUR L'ARTICLE 45 MARQUE DE COMMERCE : KAUFMAN ENREGISTREMENT N^O LMCDF57408

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

La marque de commerce KAUFMAN est enregistrée en vue de son emploi en liaison avec les marchandises qui suivent :

« des biens fait en totalité ou en partie de caoutchouc ou de substituts du caoutchouc, à savoir des chaussures, des casques protecteurs, des casques imperméables ou autres; des manteaux et autres articles vestimentaires ».

Aux termes de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13, le propriétaire inscrit d'une marque de commerce doit indiquer si la marque a été employée au Canada à l'égard de chacune des marchandises ou des services que précise 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 ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. Dans la présente affaire, la période pertinente pour démontrer l'emploi s'étend du 21 août 2000 au 21 août 2003.

Ce qui constitue un emploi en liaison avec des marchandises est indiqué 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, la propriétaire inscrite a fourni deux affidavits de David Greulich (A et B), directeur des ventes des produits Sorel, un affidavit de Sean Beers, directeur de l'exploitation de Sorel Corporation, et un affidavit de Jim Holloway, associé chez Baker & MacKenzie, l'agent de la propriétaire inscrite. Les deux parties ont déposé des plaidoyers écrits. Par la suite, on a déposé l'affidavit de Laura Rodgers, assistante juridique de l'agent de la propriétaire inscrite. Est annexée à cet affidavit une copie conforme et complète de la pièce B jointe à l'affidavit B de M. Greulich, qui était apparemment incomplète lorsqu'elle a été envoyée à la partie requérante. Seule la propriétaire inscrite était présente à l'audience.

Les mêmes affidavits ont aussi été déposés à l'égard des enregistrements numéros LMC415209 et LMC264479, 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 de la marque de commerce en cause. 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 affaires de la propriétaire inscrite.

Affidavit de Sean Beers

L'affidavit de Sean Beers, directeur de l'exploitation de la propriétaire inscrite, fait l'historique de l'acquisition de la marque de commerce visée par Sorel Corporation. Il ressort que la propriétaire originale, William H. Kaufman Inc. (WHK), a été mise sous séquestre en 2000. Le tribunal a nommé à titre de séquestre la société Ernst & Young qui a vendu les actifs de WHK, y compris ses stocks et sa propriété intellectuelle. Le 22 septembre 2000, KSRL Corporation, une filiale de Columbia Sportswear Company, a acheté tous les droits afférents à la marque de commerce en cause ainsi qu'aux deux marques qui font l'objet de procédures parallèles. D'après l'affidavit de Jim Holloway, KSRL est devenue Sorel Corporation le 22 septembre 2000.

M. Beers déclaré au paragraphe 6 de son affidavit que Sorel avait l'intention d'employer ces marques en liaison avec des chaussures et d'autres produits de protection, mais

souhaitait procéder au développement des gammes de produits KAUFMAN et SOREL de manière à assurer la bonne gestion des marques et de façon à ce que les produits ne se fassent pas concurrence. [Il semble que la gamme de produits SOREL mentionnée par l'auteur de l'affidavit fait référence aux marchandises commercialisées en liaison avec l'enregistrement numéro LMC415209, SOREL & Dessin, et que la gamme de produits KAUFMAN renvoie aux marchandises commercialisées en liaison avec l'enregistrement de la marque de commerce en cause portant le numéro LMCDF57408 et la marque de commerce portant le numéro LMC264479.] L'auteur de l'affidavit déclare qu'il a été décidé de s'attaquer d'abord à la gamme de produits SOREL puisque l'entreprise était plus habituée à ce type de produits de plein air. Des produits portant la marque de commerce SOREL ont été expédiés en juillet 2001.

M. Beers nous informe que, dès l'achat des marques de commerce KAUFMAN, son entreprise s'est efforcée de concevoir, de développer, de fabriquer et de commercialiser des produits qui respectent l'historique de ces marques réputées au Canada. Selon M. Beers, en 2002, la propriétaire inscrite a élaboré une stratégie de conception, de développement, de fabrication, de présentation et de commercialisation des chaussures KAUFMAN au Canada. M. Beers explique que son entreprise possédait peu d'expérience dans la vente de chaussures de protection et que l'apprentissage a été ardu. Au paragraphe 9, il explique que le cycle de développement des produits dure habituellement plus de 18 mois. En outre, M. Beers explique au paragraphe 9 que la réputation bien établie de la marque KAUFMAN sur le marché justifiait l'adoption d'une approche sérieuse et originale à l'égard des produits de cette marque. Toutefois, étant donné que le créneau visé pour les produits KAUFMAN était nouveau pour son entreprise, celle-ci a dû étudier le marché, concevoir de nouveaux produits KAUFMAN et rechercher des fabricants de chaussures de travail et de sécurité. Ensuite, l'entreprise a dû attendre la conception de moules et d'équipement de fabrication parce que ceux-ci n'avaient pas été rachetés du propriétaire original WHK. Après la conception et le développement des produits, l'achat d'équipement et la recherche de fabricants, son entreprise a dû établir des relations avec d'éventuels distributeurs et développer des voies commerciales. M. Beers déclare qu'à la fin de 2002, l'entreprise estimait qu'elle disposait d'un solide plan de développement, de fabrication et de commercialisation des produits et elle a

commencé à le mettre en œuvre. Un calendrier de développement de produits a été joint sous la cote B; il semble s'agir de comptes rendus de réunions de décembre 2003 à novembre 2004.

M. Beers indique qu'à la mi-janvier 2004, certaines des nouvelles chaussures KAUFMAN ont été lancées au Canada. Il déclare que l'actuel plan de commercialisation comprend 6 modèles de chaussures devaient être mis en vente au Canada l'an prochain [en 2005] et être vendus dans la pratique normale du commerce. M. Beers joint à son affidavit à titre de pièce C, des dessins, des photographies et un tableau illustrant ces nouveaux modèles de chaussures. Je souligne que les dessins et les photographies joints montrent des bottes et que chacune porte le numéro d'enregistrement LMC264479 de KAUFMAN & Dessin (le « K qui marche » – voir l'illustration ci-après). Le tableau semble indiquer que certaines de ces bottes ont été livrées. Je constate également que la pièce C n'indique nullement que d'autres types de chaussures, mis à part les bottes, ont été lancés sur le marché.

M. Beers déclare également que son entreprise a l'intention d'employer les marques de commerce KAUFMAN en liaison avec des produits de protection en caoutchouc; toutefois, l'entreprise n'a pas encore trouvé de partenaire commercial qui pourra fabriquer ces produits. M. Beers déclare qu'il sait que la propriétaire originale, WHK, employait ses marques de commerce en liaison avec de tels produits, et il joint deux catalogues à titre de pièce D. Les catalogues décrivent respectivement des chaussures en caoutchouc et des vêtements industriels; la dernière page de chaque catalogue porte une date qui tend à indiquer qu'ils ont été imprimés ou distribués en 1996.

Affidavits de M. David Greulich

M. Greulich déclare dans ses deux affidavits qu'il est le directeur des ventes des produits SOREL pour Columbia Sportswear Canada Limited (Columbia Canada), une filiale à cent pour cent de Columbia Sportswear Company (Columbia US). Avant d'occuper ce poste chez Columbia Canada, il était directeur des ventes pour l'Amérique du Nord chez Kaufman Footwear, une filiale de WHK.

Affidavit A

Cet affidavit vise principalement l'enregistrement numéro LMC415209 de SOREL & Dessin et ne sera donc pas analysé dans les présents motifs, si ce n'est pour souligner que Columbia Canada détient une licence pour la marque de commerce visée. Je souligne également que l'entente de licence (pièce B) renferme les indicateurs de contrôle requis à l'égard des caractéristiques et de la qualité des biens pour satisfaire au paragraphe 50(1) de la Loi.

Affidavit B

Dans son affidavit B, M. Greulich indique que le séquestre Ernst & Young a vendu les stocks de WHK tant avant qu'après le transfert de la marque de commerce visée à KSRL (devenue Sorel Corporation), avec la permission de KSRL. Selon M. Greulich, ces ventes ont commencé vers juin 2000 et se sont terminées au cours de l'année 2001. M. Greulich ajoute au paragraphe 3 qu'il a aidé Ernst & Young à effectuer ces ventes tant avant qu'après l'achat des marques de commerce par KSRL. Je souligne toutefois que M. Beers fournit de l'information légèrement différente dans son affidavit; au paragraphe 4, il déclare que M. Greulich l'a informé que Ernst & Young avait vendu le produit au Canada jusque vers novembre 2000. En raison de cette ambiguïté, je ne suis pas disposée à accepter la dernière date de [TRADUCTION] « au cours de l'année 2001 ». Je suis seulement prête à accepter le fait que Ernst & Young a vendu le produit au Canada jusqu'à la première des deux dates citées, soit novembre 2000.

Dans la mesure où ces activités représentent l'emploi de la marque de commerce visée aux fins de la présente procédure (et je ne suis pas certaine que ce soit le cas), compte tenu de l'objet visé par l'article 45, à savoir d'éliminer du registre le « bois mort », je suis disposée à accepter le fait que Ernst & Young et ses représentants agissaient en effet à titre de mandataires de Sorel Corporation, et que si des ventes ont eu lieu pendant la période pertinente, elles seront considérées comme ayant été faites au nom du propriétaire de la marque.

Stocks

En ce qui concerne la nature des stocks susmentionnés qui ont été vendus par Ernst & Young, M. Greulich mentionne 5 modèles de bottes qui auraient été vendus au Canada le ou après le 21 août 2000. La pièce B renferme des factures datées des 21 et 23 août 2000, qui témoignent de certaines de ces ventes de bottes. Je constate que la marque de commerce LMC264479 (le « K qui marche ») apparaît sur ces factures.

Selon le paragraphe 4, ces bottes portaient la marque de commerce illustrée ci-après ou, selon l'affidavit A de M. Greulich, une marque essentiellement semblable à celle-ci (voir la décision parallèle rendue le 24 janvier 2007 à l'égard de la marque de commerce LMC415209, dans laquelle il a été déterminé que la marque de commerce employée sur ces bottes était essentiellement semblable à l'enregistrement illustré ci-après).



LMC415209

Comme il ne s'agit pas de la marque de commerce déposée en cause dans la présente instance, la question qui se pose à l'égard de ces ventes en particulier est de savoir si l'emploi de la marque de commerce LMC415209 peut être considéré comme l'emploi de la marque de commerce KAUFMAN.

Dérogation

Lorsque la marque qui est employée déroge de la marque telle qu'elle est enregistrée, il faut se demander si la marque a été employée de manière à ce que la marque ne perde pas son identité et demeure reconnaissable malgré les différences entre la forme dans laquelle elle a été enregistrée et celle dans 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, p. 525 (C.A.F.)). Pour trancher cette question, il convient de déterminer si les « caractéristiques dominantes » ont été préservées (*Promafil Canada*

Ltée v. Munsingwear Inc., 44 C.P.R. (3d), p. 59 (C.A.F.)). La question de savoir si les différences entre les marques sont « à ce point minimales qu'un acheteur non averti concluerait [sic] 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*, précitée, p. 525), est une question de faits.

De toute évidence, ces marques présentent des différences très importantes; en effet, la seule similitude entre elles est le mot KAUFMAN. Les caractéristiques dominantes de la marque SOREL sont l'ours, le fond composé d'un demi-cercle et le mot SOREL. Bien que le mot KAUFMAN apparaisse dans la marque de commerce SOREL, il figure au bas de la marque, et il est très petit et n'est pas très apparent à distance. À mon avis, le mot KAUFMAN n'est pas une caractéristique dominante de la marque de commerce SOREL. Je conclus donc qu'il serait très peu probable qu'un acheteur non averti en arrive à la conclusion que les deux marques, malgré leurs différences, identifient des marchandises ayant la même origine. Je conclus donc que l'emploi de la marque SOREL (illustrée ci-dessus) ne constitue pas un emploi de la marque de commerce KAUFMAN et que, par conséquent, la propriétaire inscrite ne peut soutenir que les ventes de produits SOREL constituent une preuve d'emploi pour défendre l'enregistrement en cause.

Comme je ne suis pas en mesure de conclure que les marchandises elles-mêmes portaient la marque de commerce visée au sens de l'article 4 de la *Loi sur les marques de commerce*, il me faut déterminer si l'emploi du « K qui marche » (LMC264479) sur les factures peut être considéré comme un emploi de la marque de commerce visée en liaison avec les marchandises au moment du transfert conformément à l'article 4 de la *Loi sur les marques de commerce*.

Afin de trancher cette question, il faut nécessairement déterminer si l'emploi du « K qui marche » peut être considéré comme un emploi de la marque de commerce visée, c'est-à-dire KAUFMAN. Comme nous l'avons mentionné précédemment, l'emploi d'une marque de commerce en association avec des éléments additionnels constitue un emploi de la marque de commerce déposée si le public, à la première impression, peut percevoir

que la marque en soi est utilisée comme marque de commerce. J'ajouterais qu'il s'agit d'une question de faits qui dépend de la question de savoir si la marque de commerce ressort des éléments additionnels, par exemple lorsque le caractère et la taille utilisés sont différents, ou si les éléments additionnels peuvent être perçus comme purement descriptifs ou comme une marque de commerce ou un nom commercial distinct (*Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd. (1984) 2 C.P.R. (3d) 535; 88766 Canada Inc. c. National Cheese Co. (2002) 24 C.P.R. (4th) 410*).

À mon avis, suivant les principes énoncés ci-dessus concernant la dérogation, je suis d'avis que l'emploi du « K qui marche » ne constitue pas un emploi de la marque de commerce KAUFMAN.



LMC264479 (ci-après appelé le « K qui marche »)

J'estime que les caractéristiques dominantes de la marque de commerce illustrée ci-dessus sont la lettre K et la feuille d'érable. De plus, je conclus que ces éléments graphiques sont relativement distinctifs, tandis que le mot KAUFMAN qui figure en petites lettres au bas du dessin ne l'est pas. À mon avis, KAUFMAN n'est pas une caractéristique dominante de la marque de commerce « le K qui marche » et le public, à la première impression, ne conclura pas que la marque de commerce en soi a été employée. J'arrive donc à la conclusion que l'emploi de la marque de commerce « le K qui marche » n'est pas un emploi de la marque de commerce KAUFMAN.

Il n'est donc pas nécessaire de déterminer en l'espèce si l'emploi de la marque LMC256479 (le « K qui marche ») sur les factures constitue un emploi au sens de l'article 4 de la Loi.

Nature des stocks (suite)

Dans son affidavit B, M. Greulich fait également des déclarations concernant l'emploi de la marque de commerce visée en liaison avec la gamme de chaussures de sécurité de la propriétaire originale, Black Diamond, qui portait les deux marques de commerce de KAUFMAN, (la marque de commerce visée et la marque TMA 264,479).

Plus particulièrement, M. Greulich déclare que, conformément à sa convention d'achat conclue avec KSRL, Ernst & Young devait fournir un relevé d'inventaire de six mois à Sorel, dans lequel il devait indiquer la quantité de marchandises en stock qui restait sur le marché en date du 31 mars 2001 à partir des ventes effectuées par le séquestre entre le 1^{er} octobre 2000 et le 31 décembre 2000. La pièce D renferme deux lettres d'Ernst & Young, (dont l'une semble être adressée à un détaillant canadien et l'autre à un fournisseur du secteur), visant à demander des renseignements sur les stocks actuels de produits Sorel. Je souligne que même si les réponses du détaillant et du fournisseur (figurant aussi à la pièce D) font référence à la fois aux produits Sorel et à la gamme de produits Black Diamond, les réponses n'indiquent aucune marchandise en particulier, telles que des bottes ou des chaussures qui portaient la marque de commerce en cause. Par conséquent, comme l'information est trop vague, je ne peux pas conclure de cette correspondance qu'il y a eu vente de l'une quelconque des marchandises décrites dans l'enregistrement que ce soit en liaison avec la marque de commerce en cause.

Comme aucun élément de preuve ne précise quelles marchandises ont été vendues par le séquestre en liaison avec la marque de commerce visée, je ne peux conclure qu'il y a eu emploi de la marque de commerce visée sur les marchandises que précise l'enregistrement, à savoir « des biens fait entièrement ou partiellement de caoutchouc ou de substituts du caoutchouc, à savoir des chaussures, des casques protecteurs, des casques imperméables ou autres; des manteaux et autres articles vestimentaires », pendant la période pertinente.

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

Circonstances particulières

Afin d'établir l'existence de circonstances particulières, la propriétaire inscrite 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 particulières qui le justifient, l'enregistrement est susceptible de radiation ou de modification en conséquence (par. 45(3)). L'absence d'une date de dernier emploi n'est pas fatale; en général, on se servira de la date d'enregistrement ou de la date de cession de la marque au propriétaire actuel (*GPS (U.K.) c. Rainbow Jean Co.* 58 C.P.R. (3d) 535). Il est bien établi en droit que trois volets doivent être pris en compte dans l'évaluation visant à déterminer si des circonstances peuvent justifier le défaut d'emploi; premièrement, la durée du défaut d'emploi de la marque de commerce; deuxièmement, la question de savoir si ce défaut d'emploi par le propriétaire inscrit s'explique par des circonstances indépendantes de sa volonté; troisièmement, l'existence d'une intention sérieuse de reprendre dans un bref délai l'emploi de la marque (*Registraire des marques de commerce c. Harris Knitting Mills Ltd.*, 4 C.P.R. (3d) 488 (C.A.F.)). Lorsque des mesures actives et concrètes en vue de la reprise de l'emploi sont décrites dans la preuve, et que la période de défaut d'emploi n'est pas trop longue, le défaut par le propriétaire de démontrer des circonstances acceptables qui sont indépendantes de sa volonté (deuxième volet du critère énoncé dans la décision *Harris Knitting Mills*), n'est pas nécessairement fatal.

(i) Date du dernier emploi

La pièce E est composée de deux catalogues de Black Diamond, l'un présentant des chaussures en caoutchouc et l'autre contenant des vêtements protecteurs faits de caoutchouc. Je souligne que certaines des photographies figurant dans le catalogue des chaussures en caoutchouc montrent clairement que les marchandises portent des étiquettes sur lesquelles figurent une variante de la marque LMC264479 (le « K qui marche ») ainsi que la marque de commerce KAUFMAN. Je remarque également que ces catalogues ne sont pas datés, même si certains numéros semblent faire référence à juillet 1996 et à octobre 1996. De toute façon, bien qu'il soit difficile de déterminer la date du dernier emploi à partir de la preuve, tel que mentionné précédemment, lorsqu'il y a eu transfert de propriété des marques, les tribunaux ont toujours statué qu'il convient de

déterminer que la date du dernier emploi est celle de la cession (*GPS (U.K.) c. Rainbow Jean Co.*, précitée). Par conséquent, la date du dernier emploi de la marque de commerce KAUFMAN est le 22 septembre 2000, soit la date de la cession à KSRL (devenue Sorel Corporation).

(ii) Intention sérieuse de reprendre l'emploi de la marque

À mon avis, le témoignage susmentionné de M. Beers concernant le développement d'une nouvelle gamme de produits KAUFMAN, le besoin de nouvelle machinerie et de nouveaux moules, l'existence de dessins et d'une photographie de modèles nouvellement conçus, le calendrier de conception de produits et le fait que certains nouveaux produits ont effectivement été expédiés à des détaillants à la suite de ces efforts, est très persuasif. Cependant, comme j'ai déterminé que l'emploi du « K qui marche » n'est pas un emploi de la marque de commerce KAUFMAN, rien dans la preuve ne permet de conclure que la propriétaire inscrite a sérieusement l'intention de reprendre l'emploi de la marque KAUFMAN. La preuve indique que la nouvelle gamme de bottes mentionnée dans la pièce C a été conçue en liaison avec le « K qui marche ». En l'absence de renseignements supplémentaires concernant la reprise de l'emploi de la marque de commerce KAUFMAN, et étant donné ma décision selon laquelle l'emploi du « K qui marche » ne constitue pas un emploi de la marque de commerce KAUFMAN, je conclus qu'aucune mesure concrète n'a été prise pendant la période pertinente et qu'il n'existait aucune intention sérieuse de reprendre l'emploi de la marque KAUFMAN pendant la période pertinente.

(iii) Raisons indépendantes de la volonté de la propriétaire inscrite

Même si je ne suis pas tenue de le faire, je désire souligner que le fait que la propriétaire inscrite est une nouvelle propriétaire et qu'il a fallu concevoir de nouveaux moules et de nouvelles machines afin de fabriquer de nouveaux produits porte à conclure que l'absence de ventes était indépendante de la volonté de la propriétaire inscrite.

Afin de trancher cette question, comme il n'existe aucune preuve de mesures concrètes ou d'intention sérieuse de reprendre l'emploi de la marque de commerce KAUFMAN sur

les marchandises décrites dans l'enregistrement, il m'est impossible de conclure à l'existence de circonstances particulières pouvant justifier le défaut d'emploi.

Compte tenu de ce qui précède, j'arrive à la conclusion que l'enregistrement numéro LMCDF57408 de la marque de commerce KAUFMAN doit être radié du registre, en raison du défaut de démontrer son emploi conformément à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), CE 31^e JOUR DE JANVIER 2008

P. Heidi Sprung

Membre, Commission des oppositions des marques de commerce