

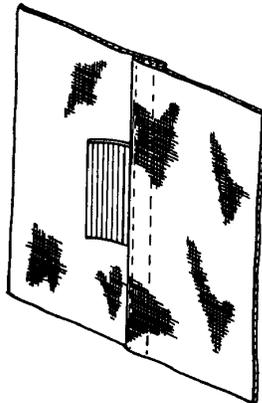
TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : TAB DESIGN (DESSIN DE GRIFFE)
ENREGISTREMENT N° 252,790

Le 23 janvier 2003, sur demande d'Aird & Berlis LLP, le registraire a envoyé un avis prévu à l'article 45 à Levi Strauss & Co., propriétaire inscrite de l'enregistrement de la marque de commerce citée en rubrique.

La marque de commerce Dessin de GRIFFE (reproduite ci-dessous) est enregistrée en vue de l'emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

(1) Ceintures



[TRADUCTION] « La marque de commerce est un ruban de tissu qui dépasse d'une couture de structure régulière de la ceinture et qui est visible quand la ceinture est portée. Le dessin est ligné en fonction de la couleur rouge, mais la couleur n'est pas revendiquée. »

L'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* oblige le propriétaire inscrit de la marque de commerce à indiquer si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec

chacune des marchandises et/ou chacun des services énumérés dans 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 été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. La période pertinente en l'espèce va du 23 janvier 2000 au 23 janvier 2003.

En réponse à l'avis, on a fourni l'affidavit d'Ellen Baker accompagné de pièces. Chaque partie a produit un plaidoyer écrit et a été représentée à l'audience.

À l'égard de la preuve produite, la personne à la demande de qui l'avis a été donné a fait valoir les arguments suivants :

- a) la preuve n'établit pas un emploi que pourrait invoquer la titulaire de l'enregistrement;
- b) elle contient de simples assertions;
- c) elle n'établit pas l'emploi de la marque de commerce dans la pratique normale du commerce;
- d) elle n'établit pas l'emploi de la marque de commerce en liaison avec des ceintures;
- e) elle démontre une différence entre la marque déposée et la marque employée.

Je traiterai ces points successivement.

a) L'emploi ne peut être invoqué par la titulaire de l'enregistrement

La partie à la demande de qui l'avis a été donné fait valoir que l'affidavit Baker est établi pour le compte d'une employée d'une société liée à la propriétaire inscrite et témoigne que la

propriétaire inscrite a concédé une licence d'emploi de la marque de commerce et contrôle les caractéristiques et la qualité des marchandises produites par la titulaire de la licence. La partie à la demande de qui l'avis a été donné plaide que, M^{me} Baker étant employée de Levi Strauss & Co. (Canada) Inc. et non de la propriétaire inscrite, la preuve n'établit pas un emploi par la titulaire de l'enregistrement ou que la titulaire de l'enregistrement pourrait invoquer. En outre, à l'égard de l'emploi par la titulaire de la licence, elle soutient qu'il n'existe pas une preuve suffisante pour satisfaire aux conditions prévues à l'article 50 de la Loi. Elle plaide donc que l'emploi par la titulaire de la licence ne peut être invoqué par la titulaire de l'enregistrement.

S'agissant de l'auteur de l'affidavit, Ellen Baker, comme elle a indiqué qu'elle est responsable dans ses fonctions des questions de marque de commerce chez LSC, notamment de la coordination de l'enregistrement et de la défense des marques de commerce de LSC et *de la propriétaire inscrite au Canada*, ce qui comprend la responsabilité de fournir la preuve d'emploi des marques de commerce de son employeur et *de la propriétaire inscrite au Canada*, et comme elle a déclaré sous serment que son témoignage se fonde sur sa connaissance personnelle, sur les dossiers de l'entreprise au besoin et sur les connaissances de l'entreprise qu'elle a acquises par son emploi, j'estime qu'on peut conclure que M^{me} Baker est en mesure d'avoir une connaissance de l'emploi de la marque de commerce par les titulaires de licences concédées par la titulaire de l'enregistrement.

De plus, comme M^{me} Baker a déclaré sous serment que l'emploi de la marque de commerce en liaison avec les marchandises est fait dans le cadre d'une licence concédée par la

propriétaire inscrite et que la propriétaire contrôle les caractéristiques et la qualité des marchandises fabriquées par la titulaire de la licence, je conclus que, pour l'application de l'article 45, cela suffit pour satisfaire aux conditions prévues au paragraphe 50(1) de la Loi (voir les décisions *Fitzsimmons, MacFarlane c. Caitlin Financial Corp. N.V.*, 79 C.P.R. (3d) 154 à la page 157 et *Sim & McBurney c. Lesage Inc.*, 67 C.P.R. (3d) 571).

b) Simples assertions dans l'affidavit produit, c) défaut d'établir l'emploi de la marque de commerce dans la pratique normale du commerce et en liaison avec des « ceintures » et d) différence entre la marque déposée et la marque employée

À mon avis, l'affidavit contient davantage que de simples assertions, il contient des assertions de faits (voir la décision *Mantha & Associates c. Central Transport Inc.*, 64 C.P.R. (3d) 354).

À cet égard, M^{me} Baker a décrit clairement la pratique normale du commerce pour les marchandises, c'est-à-dire que les marchandises sont fabriquées et vendues par Custom Leather Canada dans le cadre d'une licence concédée par LS & Co. Elle a expliqué que la marque de commerce est apposée sur les marchandises par la titulaire de la licence et a fourni un exemple de la manière dont la marque de commerce figure en liaison avec les ceintures. En outre, elle a produit des factures représentatives faisant état de ventes de ceintures portant la marque de commerce de la manière décrite dans l'affidavit à des détaillants durant la période pertinente. Il découle clairement de ce qui précède que la titulaire de la licence fabrique les ceintures, y appose la marque de commerce et les vend à

des détaillants au Canada. Les factures jointes aux déclarations de M^{me} Baker confirment que des ventes ont été faites durant la période pertinente.

La partie à la demande de qui l'avis a été donné a plaidé que la preuve établit que la marque de commerce figure sur une pochette de la ceinture plutôt que sur une couture de structure de la ceinture. Elle soutient qu'on ne sait pas clairement si la pochette fait partie de la ceinture ou si elle est vendue séparément comme accessoire de type portefeuille. Toutefois, comme M^{me} Baker a expliqué que le dessin de GRIFFE est fixé aux ceintures par un ruban de tissu fixé dans une couture de structure sur la pochette fixée sur la ceinture (ainsi que l'illustre la pièce B), j'accepte que la pochette fait partie de la ceinture et je suis persuadée que ce type de liaison satisfait aux conditions du paragraphe 4(1) de la Loi et que l'emploi établi est en liaison avec des « ceintures ».

La partie à la demande de qui l'avis a été donné a aussi fait valoir que la marque de commerce employée diffère de la marque de commerce déposée du fait qu'elle n'est pas conforme à la description de la marque de commerce figurant dans l'enregistrement parce que la griffe ne dépasse pas d'une couture de structure de la ceinture. À mon avis, les différences entre les marques de commerce sont mineures et ne sont pas de nature à induire le public en erreur d'une façon quelconque. Je conclus donc que l'emploi établi constitue un emploi de la marque de commerce déposée.

Pour ces motifs, je conclus que l'enregistrement de la marque de commerce devrait être maintenu.

L'enregistrement n° 252,790 sera maintenu conformément au paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 30 JUIN 2005.

D. Savard
Agente d'audience principale
Section de l'article 45