

TRADUCTION/TRANSLATION

Affaire intéressant la procédure prévue à l'article 45 concernant l'enregistrement n° TMA521,836 de la marque de commerce BASE & Dessin

Le 1^{er} août 2003, à la demande de Robic représentant Effigi Inc., le registraire a envoyé l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* à Base London Limited (l'« inscrivante ») à l'égard de l'enregistrement n° TMA521,836 de la marque de commerce BASE & Dessin (la « marque »), représentée ci-dessous, en vue de l'emploi en liaison avec des [TRADUCTION] « bottes, souliers et pantoufles ».



Selon les dispositions de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, l'inscrivante doit démontrer, à l'égard de chacune des marchandises que spécifie l'enregistrement, que la marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis, soit, en l'espèce, du 1^{er} août 2000 au 31 août 2003. Sinon, l'inscrivante doit fournir la date où la marque a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

L'affidavit de David De Rycke a été déposé en réponse à l'avis. Seule la partie requérante a déposé des observations écrites faisant valoir que l'enregistrement devrait être radié. Aucune audience n'a été tenue.

Je me pencherai sur les observations de la partie requérante lorsque j'examinerai les éléments de preuve, mais je souligne d'entrée de jeu que je souscris à son argument selon lequel l'inscrivante n'a pas fourni de preuve d'emploi de la marque au Canada en liaison avec des « bottes » et des « pantoufles », ni de preuve quant à la date où la marque a été employée en dernier lieu en liaison avec ces marchandises et à la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

M. De Rycke est le directeur général de l'inscrivante depuis le mois d'octobre 1998. Il déclare que l'inscrivante, dont le bureau principal est situé au Royaume-Uni, vend des souliers tout aller, des souliers de ville, des souliers de soirée, des sandales et des souliers de marche (ci-après collectivement appelés « souliers »). Il déclare également que jusqu'en mars 2003 l'inscrivante a vendu des souliers à Manhattan International Trade Inc. (« Manhattan »), son distributeur canadien situé à Montréal. Je dois ajouter que je ne tiens pas compte des déclarations de M. De Rycke concernant les ventes de souliers faites en mars 1996 et en février 1998 à des entreprises de Toronto parce que ces ventes ne tombent pas dans la période pertinente.

M. De Rycke affirme que les souliers, qui proviennent du stock déposé dans l'entrepôt de l'inscrivante, sont expédiés à son distributeur dans des boîtes portant la marque et mentionnant le site Web « baselondon.com ». Il fournit une boîte à souliers (pièce A) sur laquelle la marque est affichée de la façon suivante :



La partie requérante fait valoir que la marque de commerce figurant sur la boîte n'est pas la même que celle qui a été enregistrée. Je conviens que l'affichage du mot « London » et la position de la lettre « b » engendrent des différences entre la marque employée et celle qui a été enregistrée, mais j'estime que ces différences sont à ce point minimales que le public ne sera pas induit en erreur [voir *Registrar of Trade Marks v. Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, Société Anonyme et al* (1985), 4 C.P.R. (3d) 523 (C.A.F.)]. Je suis donc convaincue que la boîte à souliers apporte la preuve de l'emploi de la marque enregistrée.

Du 1^{er} juillet 2001 à mars 2003, l'inscrivante a expédié à Manhattan plus de 5 000 paires de souliers d'une valeur approximative de 160 000 euros. M. De Rycke joint, comme pièce B, un échantillon des factures établies à l'égard des souliers expédiés à Manhattan entre le 10 septembre 2001 et le 6 mars 2003. Je dois d'abord souligner qu'en examinant la pièce B j'ai remarqué deux documents intitulés [TRADUCTION] « Commandes du représentant – Par client » et « Décompte du trafic sur le site Web faisant état des visiteurs provenant du Canada », dont je

n'ai pas tenu compte pour absence de témoignage les concernant. Quant aux factures, l'inscrivante les a toutes adressées à Manhattan. La plus ancienne date du 23 juillet 2001 et la plus récente, du 6 mars 2003. Les factures tombent donc dans la période pertinente. La marque figure dans le coin supérieur gauche des factures, mais non dans la partie principale de celles-ci. Les factures indiquent des numéros de code accompagnés des descriptions et noms de modèle correspondants, comme Nirvana, Valhalla, Paradise ou Eden, suivis de descriptions d'article et de couleur. J'ai pris note de l'argument de la partie requérante selon lequel rien n'indique que l'un ou l'autre de ces modèles de souliers est associé à la marque. Je ne pense pas que la mention de noms de modèle dans les factures doive constituer un point à considérer dans le cadre de la présente procédure. Il suffit de dire que les factures étayaient le témoignage de M. De Rycke en ce qui concerne la vente, par l'inscrivante à Manhattan, de souliers qui ont été expédiés dans des boîtes portant la marque.

M. De Rycke déclare que l'inscrivante vend des articles de marketing (unités d'affichage, blocs de marquage, enseignes et vitrophanie publicitaire) et du matériel promotionnel (crayons, calepins, chausse-pieds et semelles de massage) sur lesquels la marque est affichée. D'après mon examen de la pièce C, celle-ci contient des photographies d'articles de marketing et promotionnels sur lesquels la marque est affichée, ainsi qu'un feuillet intitulé [TRADUCTION] « Renseignements sur l'entretien des souliers ». Je n'ai pas tenu compte du feuillet pour absence de témoignage le concernant. D'après mon examen de la pièce D, celle-ci contient deux factures relatives à la vente d'articles de marketing et promotionnels par l'inscrivante à Manhattan en 2002, et trois bons de commande d'articles de marketing et promotionnels remplis par Manhattan. J'estime que l'affichage de la marque sur du matériel promotionnel constitué de crayons, calepins, chausse-pieds et semelles de massage n'équivaut pas à un emploi en liaison avec les souliers au sens du par. 4(1). De plus, je ne suis pas disposée à conclure que l'affichage de la marque sur des articles de marketing comme des unités d'affichage, des blocs de marquage, des enseignes et de la vitrophanie publicitaire correspond à un emploi au sens du par. 4(1) parce que rien ne prouve que Manhattan a employé ces articles assez près des souliers mis en vente pour que soit donné un avis suffisant d'association des souliers avec la marque au moment du transfert [voir *Loblaws Ltd. v. Richmond Breweries Ltd.* (1982), 73 C.P.R. (2d) 258 (C.O.M.C.); *Loblaws Ltd. v. Richmond Breweries Ltd.* (1983), 78 C.P.R. (2d) 258 (C.O.M.C.)].

Après avoir analysé la preuve, je suis convaincue que les factures faisant état de la vente de souliers par l'inscrivante à Manhattan, le témoignage de M. De Rycke selon lequel les souliers sont expédiés dans des boîtes portant la marque et la boîte à souliers fournie comme pièce A suffisent à prouver l'emploi de la marque en liaison avec les souliers pendant la période pertinente, conformément au par. 4(1) de la Loi. Je suis donc d'avis que l'enregistrement doit être maintenu à l'égard des « souliers ». Par contre, j'estime que les « bottes » et les « pantoufles » doivent être supprimées de l'enregistrement.

Compte tenu de ce qui précède, et si aucun appel n'est interjeté à l'encontre de la présente décision en vertu des dispositions de l'article 56, l'enregistrement n° TMA521,836 sera modifié par la suppression des « bottes » et « pantoufles » de l'état déclaratif des marchandises.

FAIT À MONTRÉAL, QUÉBEC, CE 3^e JOUR DE MARS 2006.

Céline Tremblay
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce