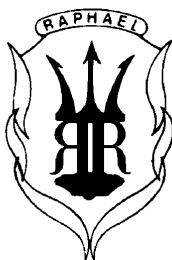


PROCÉDURE FONDÉE SUR L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : RAPHAËL & DESSIN
N° D'ENREGISTREMENT : TMA 297 998

Le 23 avril 1999, le registraire, à la demande de MM. Borden et Elliot, a émis l'avis prescrit à l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce à Raphael Inc., le propriétaire inscrit de la marque de commerce indiquée ci-dessus.

La marque de commerce RAPHAËL & Dessin (illustrée ci-dessous) est enregistrée en liaison avec les marchandises suivantes : articles de maroquinerie, nommément : bagages à main, sacs à main, serviettes, porte-documents, valises, housses à vêtements, ceintures, porte-monnaie, portefeuilles et étuis.



Raphaël
un nom, un style.

Raphaël Wazana a fourni une déclaration solennelle en réponse à l'avis. Chaque partie a produit un plaidoyer écrit. Une audition n'a pas été demandée en l'espèce.

M. Wazana indique dans son affidavit qu'il est le détenteur de la marque de commerce RAPHAËL UN NOM, UN STYLE & (dessin), enregistrée sous le numéro TMA 297 998, et qu'il exploite un commerce d'articles de maroquinerie de grande qualité à Montréal. Il allègue que la marque est employée activement et est visible dans l'exploitation de son entreprise et qu'elle a été employée entre le 23 avril 1996 et le 23 avril 1999 dans la forme dans laquelle elle a été déposée. Il ajoute : « À titre d'exemple, la marque de commerce & (dessin) est exploitée en relation avec des articles de maroquinerie, nommément bagages à main, sacs à main, serviettes, porte-documents, valises, housses à vêtement, ceintures, porte-monnaie, portefeuilles, et étuis », et il a joint à son affidavit des étiquettes, des cartes d'affaires, des sacs de plastique, des sacs de

coton/emballages, des colis, des cartes de promotion ainsi qu'une liste de prix et inventaire.

Dans son plaidoyer écrit, la partie requérante soutient que le registraire ne devrait pas tenir compte des pièces afférentes à l'affidavit parce qu'elles ne sont pas identifiées dans la déclaration comme pièces et elles ne sont pas assermentées. Elle prétend également que, même si l'affidavit indique que la marque a été employée pendant la période pertinente, il n'établit pas cet emploi. Elle ajoute que même en tenant compte des pièces celles-ci sont des sacs ou des colis, des cartes d'affaires et de promotion, et une liste de prix et inventaire portant la mention CONFIDENTIEL, aucun ne portant de date et aucun ne démontrant un transfert des marchandises durant la période pertinente. En outre, la partie requérante prétend que la preuve n'établit pas que la marque a été employée dans la forme dans laquelle elle a été déposée et de plus, elle ne démontre pas l'emploi par le propriétaire inscrit, « Raphaël Inc. ».

Dans leur plaidoyer écrit les représentants du titulaire font valoir que la preuve démontre l'emploi de la marque de commerce dans la forme dans laquelle elle a été déposée et son emploi par le propriétaire inscrit. Ils expliquent que M. Wazana est le seul propriétaire et administrateur de la société Raphaël Inc. Comme cette dernière allégation n'a pas été fourni sous forme d'affidavit ou de déclaration solennelle, je n'en ai pas tenu compte.

Suivant le paragraphe 45(1) de la Loi, le titulaire doit démontrer que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacune des marchandises que spécifie l'enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis visé à cette disposition, dans ce cas ci entre le 23 avril 1996 et le 23 avril 1999.

L'emploi en liaison avec des marchandises est définie au paragraphe 4(1) de la Loi :

4.(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.

Donc, le titulaire doit démontrer:

- (1) qu'il y a eu transfert des marchandises;
- (2) dans la pratique normale du commerce; et
- (3) qu'au moment du transfert la marque était liée aux marchandises à tel point qu'à vis de liaison a été donné à la personne à qui la marchandise a été transférée.

Après avoir examiné la preuve et les arguments des parties, j'arrive à la conclusion que la preuve n'établit pas que la marque de commerce telle qu'enregistrée était employée en liaison avec les marchandises à l'enregistrement durant la période pertinente et de la façon requise par l'article 4(1) de la Loi.

M. Wazana indique dans sa déclaration qu'il exploite une entreprise de maroquinerie et vente de cadeaux de luxe à Montréal et que la marque de commerce était et est employée et visible dans l'exploitation de son entreprise et qu'elle était employée entre le 23 avril 1996 et le 23 avril 1999. Pour prouver ce qu'il avance, il a produit des étiquettes, des cartes d'affaires, des sacs de plastique et de coton et un document intitulé « Liste de prix et inventaire ». Bien que les pièces jointes à sa déclaration ne sont pas clairement identifiées comme pièces et ne portent pas la signature du commissaire à l'assermentation, cela n'est qu'une technicalité. Au paragraphe 6 de sa déclaration M. Wazana les identifie clairement et je n'ai aucune difficulté à faire le lien, donc je les considère recevables.

On peut conclure des déclarations de M. Wazana et des pièces produites que le titulaire exploitait une entreprise d'articles de maroquinerie en liaison avec la marque de commerce pendant la période pertinente. Malheureusement, l'enregistrement de la marque ne comporte pas de services. La question à résoudre est si la preuve démontre que la marque a été employée en liaison avec chacune des marchandises pendant la période pertinente et de la manière prévue au paragraphe 4(1) de la Loi.

Les cartes d'affaires et les cartes de promotion ne démontrent pas l'emploi en liaison avec les marchandises de la manière décrite au paragraphe 4(1) de la Loi car elles ne démontrent pas la façon dont la marque était liée aux marchandises au moment du transfert. Plutôt, elles servent à

démontrer l'emploi de la marque en liaison avec le commerce ou l'entreprise que le titulaire exploite donc un emploi conforme à l'article 4(2) de la Loi plutôt que 4(1) de la Loi.

Pour ce qui est des autres pièces qui ont été produites avec l'affidavit, certaines de ces pièces ne portent pas la marque dans la forme dans laquelle elle a été déposée. Par exemple, la plupart comporte le mot RAPHAËL et le dessin de la marque déposée mais non l'expression « UN NOM, UN STYLE » qui constitue, à mon avis, un élément important de la marque déposée. Par conséquent, je conclus que les étiquettes et les sacs de coton portent une marque qui ne constitue pas l'emploi de celle qui a été déposée. À cet égard, je m'en remets à la décision *Nightingale Interlock Ltd c. Prodesign Ltd.*, 2 C.P.R.(3d) 535, rendue en matière d'opposition et plus particulièrement au Principe 2 qui y est énoncé.

En ce qui concerne le document intitulé « Liste de prix et inventaire », sur lequel figure la marque de commerce déposée complète, mais dans une forme différente, ce document n'est pas daté et ne réfère à aucune marchandise. En outre, il porte la mention « CONFIDENTIEL », ce qui semble démontrer qu'il s'agit d'un document auquel la clientèle du titulaire n'a pas accès. Par conséquent, il ne peut servir d'avis de liaison entre la marque de commerce et les marchandises au moment du transfert de la marchandise de la façon requise suivant le paragraphe 4(1) de la Loi. Donc, il ne démontre pas l'emploi de la marque de la façon prescrite par l'article 4(1) de la Loi.

Les seules autres pièces sur lesquelles figure la marque de commerce déposée complète, quoique dans une forme différente, les mots "UN NOM, UN STYLE" apparaissant au dessus du dessin, sont les sacs de plastique. À mon avis, on peut se demander si ces sacs peuvent être considérés comme servant d'avis de liaison entre la marque de commerce et les marchandises. La raison étant que l'emploi de la marque sur ces sacs semble plutôt être un emploi en liaison avec des services. En particulier, ces sacs seraient probablement employés par le titulaire pour y mettre toutes sortes de marchandises achetées par le client à la place d'affaires du titulaire, et donc ces sacs semblent démontrer un emploi de la marque conforme à l'article 4(2) de la Loi, qui se lit comme suit: "Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle

est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.” Ici les sacs montrent la marque lors de l'annonce ou l'exécution des services du titulaire, nommément en liaison avec l'exploitation de son commerce, et non un emploi en liaison avec des marchandises selon l'article 4(1) de la Loi.

De toute façon, il est évident que la preuve ne démontre pas qu'il y a eu, pendant la période pertinente, transfert de l'une ou l'autre des marchandises de l'enregistrement en liaison avec la marque de la façon prescrite à l'article 4(1). Mr. Wazana n'a pas indiqué clairement qu'il y avait eu des ventes de chacune des marchandises et il n'a produit aucune facture ou autre document qui aurait pu démontrer qu'il y avait eu des ventes de ces marchandises durant la période pertinente. Compte tenu de ce qui précède, je conclus que la preuve est insuffisante pour établir que la marque de commerce telle qu'enregistrée était employée au Canada, au sens du paragraphe 4(1) et de l'article 45 de la Loi en liaison avec chacune des marchandises à l'enregistrement durant la période pertinente.

Je conclus donc que l'enregistrement de la marque devrait être radié.

L'enregistrement n° TMA 297 998 sera radié en conformité avec le paragraphe 45(5) de la *Loi sur les marques de commerce*.

FAIT À HULL (QUÉBEC), CE 20^e JOUR DE JUIN 2001.

D. Savard
Agente d'audience principale
Article 45