

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : HEMISPHERES
NUMÉRO D'ENREGISTREMENT : LMC 435,253

Le 10 février 2005, à la demande de Heenan Blaikie (la « partie requérante »), le registraire a donné l'avis prévu à l'art. 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la « Loi ») à DELSEY, SOCIÉTÉ ANONYME, propriétaire inscrite de l'enregistrement n° LMC 435,253 pour la marque de commerce HEMISPHERES (la « marque »). La marque est enregistrée pour emploi en liaison avec des « sacs à mains, sacs de voyages, valises et bagages, malles, serviettes, petites mallettes extra-plates pour le transport de documents, cannes et parapluies, sellerie, nommément fouets, harnais, selles, coussins pour voitures, articles en cuir et en imitation du cuir, nommément sacs à main, sacs de voyages, sacs à dos, malles, valises, porte-documents, porte-monnaie, chéquiers, porte-cartes, porte-billets, porte-clés ».

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 10 février 2002 et se termine le 10 février 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 réponse à l'avis du registraire, la propriétaire inscrite a produit l'affidavit de M. Emmanuel Stevenart, directeur financier de la propriétaire inscrite. Seule la propriétaire inscrite a déposé un plaidoyer écrit et aucune des deux parties n'a demandé une audience.

Dans son affidavit, M. Stevenart affirme qu'il a accès aux dossiers et archives de la propriétaire inscrite relatifs aux renseignements contenus dans l'affidavit et qu'il connaît les sujets dont ils traitent. Il indique que la marque était employée pendant la période pertinente par la propriétaire inscrite, sous son nom officiel ainsi que sous son nom commercial DELSEY Worldwide Headquarters. Son distributeur canadien est Samboro Luggage (Canada) Corp et il fait affaire sous son nom officiel et sous son nom commercial DELSEY/SAMBORO LUGGAGE.

M. Stevenart déclare que, pendant la période pertinente, la propriétaire inscrite a vendu des sacs de voyage, des valises et des bagages au Canada en liaison avec la marque. Je remarque que les factures déposées comme pièce E-2 confirment clairement que le distributeur a effectué des ventes véritables pendant la période pertinente. M. Stevenart a précisé que les produits sont identifiés par une étiquette volante portant la marque de commerce jointe au produit au moment de la vente. La pièce E-1 comporte des échantillons d'étiquettes volantes représentatives de celles trouvées sur le marché canadien. Même s'il n'est pas dit que les étiquettes sont représentatives de celles trouvées sur le marché canadien pendant la période pertinente, l'ensemble de la preuve permet de le déduire. Je constate que la marque sur les étiquettes volantes est au singulier plutôt

qu'au pluriel; toutefois, cela est considéré comme une simple variante qui ne tromperait ni ne lèserait le public d'aucune manière. Par conséquent, vu ce qui précède, j'accepte qu'au moment du transfert des marchandises, la marque était liée aux marchandises de façon à respecter les exigences du paragraphe 4(1) de la Loi. Je suis donc convaincue que la preuve démontre l'emploi de la marque en liaison avec des sacs de voyage, des valises et des bagages de façon à respecter les exigences de la Loi.

Pour ce qui est de la question de savoir si la marque était employée en liaison avec les autres marchandises pendant la période pertinente, je remarque que M. Stevenart n'a mentionné que les sacs de voyage, valises et bagages et que la preuve semble démontrer l'emploi seulement en liaison avec ces marchandises. Dans son plaidoyer écrit, la propriétaire inscrite renvoie seulement à ces marchandises précises.

Compte tenu de tout ce qui précède, je conclus que l'enregistrement n° LMC 435,253 pour la marque HEMISPHERES doit être modifié en supprimant les « sacs à mains, malles, serviettes, petites mallettes extra-plates pour le transport de documents, cannes et parapluies, sellerie, nommément fouets, harnais, selles, coussins pour voitures, articles en cuir et en imitation du cuir, nommément sacs à main, sacs de voyages, sacs à dos, malles, valises, porte-documents, porte-monnaie, chéquiers, porte-cartes, porte-billets, porte-clés » de la description des marchandises.

L'enregistrement n° LMC 435,253 sera modifié en conséquence conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), le 20 DÉCEMBRE 2007.

D. Savard
Agente d'audience Principale
Article 45

