

TRADUCTION/TRANSLATION



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2012 COMC 68
Date de la décision : 2012-04-11

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée à
la demande de Himelfarb Proszanski LLP, visant
l’enregistrement n° LMC466739 pour la marque de
commerce LELLIKELLY au nom de Lelli Kelly S.p.A.**

[1] À la demande de Himelfarb Proszanski LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a envoyé un avis en vertu de l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* LRC 1985, ch. T-13 (la Loi) le 17 novembre 2009 à Lelli Kelly S.p.A. (l’Inscrivante), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC466739 pour la marque de commerce LELLIKELLY (la « Marque »).

[2] La Marque est enregistrée pour être employée en liaison avec les marchandises suivantes : « Chaussures, bottes, pantoufles et vêtements, notamment costumes, jupes, paletots, imperméables, capes, chandails, gilets de laine, gilets, chemises, collets, manchettes, blouses, chemises sport, chemises polo, gilets de corps, pantalons, combinaisons-culottes, combinaisons, jupons, corsets, négligés, chaussettes, cravates, mouchoirs de cou » (les Marchandises).

[3] L’article 45 de la Loi dispose que le propriétaire inscrit doit indiquer, à l’égard de chacune des marchandises que spécifie l’enregistrement, 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 va du 17 novembre 2006 au 17 novembre 2009.

[4] La définition pertinente du mot « emploi » est énoncée 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.

[5] En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivante a fourni la déclaration solennelle de M. Mario Attilieni, directeur des ventes de l'Inscrivante, souscrite le 31 mai 2010. Aucune des parties n'a produit d'observations écrites et aucune audience n'a été tenue.

[6] Dans son affidavit, M. Attilieni déclare que l'Inscrivante est une société italienne qui vend les Marchandises au Canada et ailleurs et en fait la promotion. Il affirme que les Marchandises sont vendues principalement à des boutiques de vêtements, à des magasins de chaussures indépendants et à d'autres détaillants de produits « haut de gamme » au Canada. Il ajoute que les Marchandises ont été vendues en liaison avec la Marque de manière continue au Canada depuis 1997. D'après les renseignements fournis dans l'affidavit, la valeur totale des ventes des Marchandises au Canada pour les années 2007 à 2009 s'élevait à environ 300 000 \$ CAN. Cependant, je souligne que, malgré l'allégation d'emploi relative à l'ensemble des Marchandises, la preuve semble concerner uniquement les « chaussures, bottes, pantoufles » et non les autres « vêtements », comme je l'explique plus loin.

[7] À titre de preuve de la façon dont la Marque était montrée sur les Marchandises, M. Attilieni a joint comme pièce CC-2 de son affidavit une photographie d'un exemple d'étiquette qui, selon lui, est représentative des étiquettes cousues sur les Marchandises vendues au Canada. Je souligne que l'étiquette comporte une différence légère, mais acceptable de la Marque, laquelle y est présentée en deux mots, le mot « Lelli » figurant au-dessus du mot « Kelly ».

[8] Dans la même veine, la pièce CC-3 jointe à l'affidavit est une photographie d'une semelle de chaussure que M. Attilieni décrit comme une semelle représentative de l'emploi de la Marque sur les chaussures, bottes et pantoufles distribuées et vendues au Canada. Je souligne que la Marque est imprimée sur la semelle d'une façon semblable à celle qui figure sur l'étiquette jointe à l'affidavit.

[9] M. Attilieni a joint comme pièce CC-4 de son affidavit les catalogues de produits « LelliKelly » de l'Inscrivante pour les saisons automne/hiver 2009 et printemps/été 2009. Un troisième document publié par l'Inscrivante, qui semble être un recueil de recettes destiné aux enfants, est également joint à l'affidavit, mais ne semble pas être pertinent quant à la présente instance. Je souligne que seules des chaussures figuraient dans les catalogues de produits, lesquels ne comportent aucune mention ou photographie d'autres vêtements. J'ajoute que la Marque figure clairement un peu partout dans les catalogues et est bien en vue sur le côté et le devant de quelques-unes des chaussures qui y sont illustrées.

[10] À titre de preuve établissant des ventes, M. Attilieni a également joint à son affidavit, comme pièce CC-5, des factures représentatives de ventes faites à des clients et distributeurs canadiens depuis 1997, y compris environ 180 factures remontant à la période pertinente. Les produits sont facturés à l'aide de codes de style, de couleur et de taille, sans que la Marque ou le type précis de Marchandise soit mentionné. Toutefois, les codes de style semblent correspondre aux codes qui figurent dans les catalogues de produits joints à l'affidavit. Ainsi, sur la facture datée du 7 avril 2009, les 36 unités de l'article « Pink Multi » sont identifiées à l'aide du code de style VF1343, qui correspond à une chaussure « LelliKelly » illustrée à la page deux du catalogue automne/hiver 2009.

[11] En conséquence, compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que la Marque a été employée en liaison avec les Marchandises « chaussures, bottes, pantoufles » au cours de la période pertinente au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[12] En ce qui concerne les autres « vêtements » faisant partie des Marchandises, il est bien établi que de simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 C.P.R. (2d) 62 (C.A.F.)]. Même si le critère relatif à la preuve d'emploi est très peu exigeant

dans le cadre de cette procédure [*Woods Canada Ltd c Lang Michener et al* (1996), 71 C.P.R. (3d) 477 (C.F. 1^{re} inst.)], et qu'une surabondance de preuves n'est pas nécessaire, [*Union Electric Supply Co c Canada (Registrar of Trade Marks)* (1982), 63 C.P.R. (2d) 56 (C.F. 1^{re} inst.)], des faits suffisants doivent être présentés pour permettre au registraire de conclure à l'emploi de la marque de commerce en liaison avec chacune des marchandises spécifiées dans l'enregistrement au cours de la période pertinente. Cependant, hormis l'allégation d'emploi générale, l'affidavit ne comporte pas le moindre renseignement au sujet de ces « vêtements ». De plus, eu égard à l'absence de détails figurant sur les factures jointes à l'affidavit ainsi qu'à l'absence de listes d'autres vêtements apparaissant dans les catalogues correspondants, je ne puis conclure que ces factures montrent des ventes des autres « vêtements » faisant partie des Marchandises au cours de la période pertinente au Canada. Effectivement, je souligne qu'aucune des factures remontant à 1997 ne permet de dire que des ventes de cette nature ont été faites.

[13] En conséquence, je ne puis conclure que l'Inscrivante a démontré que la Marque avait été employée en liaison avec les Marchandises « vêtements, nommément costumes, jupes, paletots, imperméables, capes, chandails, gilets de laine, gilets, chemises, collets, manchettes, blouses, chemises sport, chemises polo, gilets de corps, pantalons, combinaisons-culottes, combinaisons, jupons, corsets, négligés, chaussettes, cravates, mouchoirs de cou » au cours de la période pertinente au sens des articles 4 et 45 de la Loi. De plus, l'Inscrivante n'a fourni aucun élément de preuve qui établit l'existence de circonstances spéciales justifiant ce défaut d'emploi.

Décision

[14] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera modifié afin de radier les Marchandises suivantes : vêtements, nommément costumes, jupes, paletots, imperméables, capes, chandails, gilets de laine, gilets, chemises, collets, manchettes, blouses, chemises sport, chemises polo, gilets de corps, pantalons, combinaisons-culottes, combinaisons, jupons, corsets, négligés, chaussettes, cravates, mouchoirs de cou, selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

[15] L'état déclaratif des marchandises modifié sera le suivant : « Chaussures, bottes, pantoufles ».

Andrew Bene
Agent d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Édith Malo, LL.B.