

TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2010 COMC 183
Date de la décision : 2010-11-02

**DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45, engagée à
la demande de Smart & Biggar, visant l'enregistrement
n° LMC610758¹ de la marque de commerce INDEX au
nom de Town Shoes Limited**

[1] Le 19 décembre 2008, à la demande de Smart & Biggar (la Partie requérante), le registraire a envoyé un avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), à Town Shoes Limited (l'Inscrivante), propriétaire inscrite de l'enregistrement n° LMC610758 de la marque de commerce INDEX (la Marque) enregistrée pour un emploi en liaison avec des « [a]rticles chaussants, nommément [chaussures,] bottes et pantoufles pour hommes, dames et enfants » (les Marchandises).

[2] L'article 45 de la Loi 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 énumérées 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 pour établir l'emploi de la marque va du 19 décembre 2005 au 19 décembre 2008 (la période pertinente).

¹ Note de la traductrice : La marque de commerce INDEX de Town Shoes Limited n'est pas enregistrée sous le numéro LMC510758, mais plutôt sous le numéro LMC561637. La marque de commerce LMC610758 est bien une marque déposée de Town Shoes Limited, mais il s'agit de la marque BACI. Elle vise des marchandises qui ne sont pas des articles chaussants.

[3] La définition de l'emploi en liaison avec des marchandises figure aux paragraphes 4(1) et 4(3) de la *Loi sur les marques de commerce* :

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.

[...]

(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.

Le paragraphe 4(1) s'applique en l'espèce.

[4] En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivante a produit l'affidavit de M. Martin Seaton, vice-président, Finances et Administration de Town Shoes Limited, souscrit le 18 mars 2009. Sont annexées à l'affidavit les pièces A à E. Seule l'Inscrivante a présenté des observations écrites; il n'a pas été demandé d'audience.

[5] Il est bien établi que des simples allégations d'emploi ne suffisent pas à établir l'emploi dans le contexte 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.)]. Bien que le critère relatif à la preuve d'emploi soit peu exigeant dans le cadre de cette procédure [*Woods Canada Ltd. c. Lang Michener* (1996), 71 C.P.R. (3d) 477 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 480] et qu'il ne soit pas nécessaire de présenter une surabondance de preuves, il faut néanmoins produire des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure à un emploi de la marque de commerce en liaison avec les marchandises ou services spécifiés dans l'enregistrement au cours de la période pertinente.

[6] Monsieur Seaton dit qu'au cours des trois dernières années, Town Shoes Limited a exploité une division dénommée « The Shoe Company », qui est une chaîne de magasins au détail en activité dans diverses provinces du Canada. Monsieur Seaton atteste que l'Inscrivante a vendu de manière continue au Canada une gamme d'articles chaussants en liaison avec la

marque de commerce INDEX par l'entremise de ses magasins au détail, de la division The Shoe Company et en ligne par le site Web de cette division. Monsieur Seaton atteste que la gamme d'articles chaussants INDEX comprend des chaussures habillées et souliers de marche, sandales et pantoufles pour hommes ainsi que des chaussures habillées et souliers de marche, sandales et pantoufles pour enfants.

[7] M. Seaton dit que l'Inscrivante a vendu plus de 18 000 paires d'articles chaussants INDEX, nommément des chaussures habillées et souliers de marche, sandales et pantoufles pour hommes ainsi que des chaussures habillées et souliers de marche, sandales et pantoufles pour enfants au Canada en 2006 et 2007. Pour étayer la preuve de ventes au Canada, l'auteur de l'affidavit produit un état des recettes et des fiches de vente établissant des ventes de chaussures habillées, souliers de marche/trotteurs et sandales pour hommes, chaussures pour tout-petits et sandales et pantoufles pour enfants de marque INDEX pour les années 2006 et 2007.

[8] S'agissant de la manière dont la Marque a été associée aux Marchandises au moment du transfert, M. Seaton déclare que la Marque figure sur les boîtes à chaussures et les étiquettes posées directement à l'intérieur sur la semelle de chacune des Marchandises. Sont annexées en pièces une photographie d'une boîte à chaussures affichant la Marque ainsi qu'une photographie de l'intérieur d'une chaussure pour enfant où figure la Marque. Je constate que la Marque est nettement visible sur l'emballage des Marchandises et sur les Marchandises de sorte que l'avis de liaison prescrit a été donné au destinataire du transfert des Marchandises.

[9] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que l'Inscrivante a établi l'emploi de la Marque au Canada au sens du paragraphe 4(1) de la Loi en liaison avec des « [a]rticles chaussants, nommément [chaussures,] bottes et pantoufles pour hommes [...] et enfants » au cours de la période pertinente. Toutefois, je conclus qu'aucun élément de preuve n'établit l'emploi de la Marque en liaison avec des « [a]rticles chaussants, nommément bottes et pantoufles pour [...] dames... » au cours de la période pertinente ni de preuve relative à la date du dernier emploi de la Marque en liaison avec ces marchandises et aux raisons du défaut d'emploi de la Marque.

[10] Par conséquent, dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement LMC610758 de la marque de

commerce INDEX sera modifié en supprimant « , dames » des Marchandises que spécifie l'enregistrement.

Darlene H. Carreau
Présidente
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Linda Brisebois, LL.B.