

## TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45  
MARQUE DE COMMERCE : SOREL & DESSIN  
N<sup>O</sup> D'ENREGISTREMENT : LMC 415209

Le 21 août 2003, à la demande de Fact Company Inc., (la « partie requérante »), le registraire a donné un avis en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* à Sorel Corporation, propriétaire inscrit de la marque de commerce susmentionnée (le « propriétaire inscrit »).

La marque de commerce SOREL & Dessin a été déposée en liaison avec des « chaussures, à savoir des souliers et des bottes ».



LMC 415209

Aux termes de 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 indiquer si, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, 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 relativement à l'emploi de la marque se situe entre le 21 août 2000 et le 21 août 2003.

Ce qui constitue l'emploi en liaison avec des marchandises est décrit comme suit au paragraphe 4(1) de la *Loi sur les marques de commerce* :

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.

En réponse à l'avis du registraire, le propriétaire inscrit a fourni deux affidavits (affidavits A et B) de David Greulich, directeur commercial des produits Sorel, un affidavit de Sean Beers, directeur des opérations de Sorel Corporation, et un affidavit de Jim Holloway, associé chez Baker & MacKenzie, agent du propriétaire inscrit. Les deux parties ont présenté un plaidoyer écrit. Par la suite, l'affidavit de Laura Rodgers, assistante juridique chez l'agent du propriétaire inscrit, a été déposé. Y était annexée une copie complète et certifiée conforme de la pièce B jointe à l'affidavit B de David Greulich, laquelle pièce aurait été incomplète au moment où elle a été envoyée à la partie requérante. Seul le propriétaire inscrit était représenté à l'audience.

Ces affidavits ont également été produits relativement aux enregistrements n<sup>os</sup> LMCDF 57408 et LMC 264479, qui font l'objet de procédures parallèles. Ainsi, les éléments de preuve versés au dossier ne sont pas tous pertinents pour statuer sur l'enregistrement n<sup>o</sup> LMC 415209 afférent à la marque SOREL & Dessin.

L'affidavit de Sean Beers, directeur des opérations de Sorel Corporation, propriétaire inscrit, explique comment Sorel Corporation a acquis la marque de commerce en cause. Il semble que le propriétaire original, William H. Kaufman Inc. (WHK), ait été mis sous séquestre. Le séquestre nommé par le tribunal, Ernst & Young, a vendu l'actif de WHK, y compris les marchandises en inventaire et la propriété intellectuelle. En septembre 2000, KSRL Corporation, filiale de Columbia Sportswear Company, a acheté tous les droits afférents à la marque de commerce en cause. Selon l'affidavit de Jim Holloway, KSRL a ensuite changé son nom pour Sorel Corporation. Sorel Corporation serait donc devenue propriétaire de la marque de commerce environ un mois après le début de la période pertinente.

Dans ses deux affidavits, M. Greulich déclare être directeur commercial des produits SOREL pour Columbia Sportswear Canada Limited (Columbia Canada), filiale en propriété exclusive de Columbia Sportswear Company (Columbia US). Avant d'occuper ce poste, il était directeur commercial pour l'Amérique du Nord de Kaufman Footwear, filiale de WHK.

#### Affidavit A

Dans cet affidavit, M. Greulich utilise la marque de commerce SOREL pour désigner la marque de commerce susmentionnée. Il affirme que Columbia Canada est titulaire d'une licence de la marque de commerce en cause et il a annexé, comme pièce B, une copie de l'accord de licence intervenu entre Sorel Corporation et Columbia Canada. Je constate que l'accord de licence (pièce B) prévoit le contrôle des caractéristiques et de la qualité des marchandises conformément aux dispositions du paragraphe 50(1) de la *Loi*.

Compte tenu de ce qui précède, j'estime que les dispositions du paragraphe 50(1) de la *Loi* sont respectées : l'emploi par Columbia Sportswear Canada s'applique au profit du propriétaire inscrit, Sorel Corporation.

Au paragraphe 5 de l'affidavit A, M. Greulich indique qu'il est responsable de la distribution et de la vente au Canada des produits portant la marque de commerce SOREL. Il annexe comme pièce C un exemplaire des catalogues de 2001, 2002, et 2003 qui font la promotion des produits de marque SOREL. Les bottes et les chaussures illustrées dans les catalogues portent très clairement une marque de commerce SOREL & Dessin très semblable à la marque déposée. La marque représentée dans les catalogues est différente en ce que ni les mots KAUFMAN, CANADA, ni la feuille d'érable ne semblent y figurer.



LMC 415209



Marque de commerce dans les catalogues

## Différence

Dans la présente procédure, la pièce A représente une marque de commerce qui est différente de la marque de commerce déposée en ce que les mots KAUFMAN, CANADA et la petite feuille d'érable n'apparaissent pas dans la barre horizontale au bas de la marque de commerce.

Lorsque la marque employée est différente de la marque déposée, il faut se demander si elle a été employée d'une manière qui lui a permis de conserver son identité et de demeurer reconnaissable malgré les différences entre la forme sous laquelle elle a été déposée et la forme sous laquelle elle a été employée (*Canada (Registraire des marques de commerce) c. Cie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull* (1985), 4 C.P.R. (3d) 523, à la p. 525 (C.A.F.)). Pour trancher cette question, il convient d'examiner si les « caractéristiques dominantes » ont été préservées, *Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc.*, 44 C.P.R. (3d), p. 59 (CAF). La question de savoir si les distinctions entre les marques sont « à ce point minimales qu'un acheteur non averti conclurait, selon toute probabilité, qu'elles identifient toutes deux, malgré leurs différences, des marchandises ayant la même origine » (*Canada (Registraire des marques de commerce) c. Cie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, supra*, p. 525), est une question de fait.

J'estime que les caractéristiques dominantes, soit l'ours, le demi-cercle foncé en arrière-plan, le mot SOREL et la barre horizontale au bas de la marque, ont été préservées intégralement et en outre, qu'elles sont placées au même endroit que dans la marque déposée. Je reconnais donc qu'il s'agit de légères différences visuelles et que la marque de commerce en cause a conservé son identité et est demeurée reconnaissable, les différences qui existent entre la forme déposée et la forme employée n'étant que mineures.

La pièce D est une photographie d'un modèle de chaussure « montante » « Sprucewoods » qui, selon M. Greulich a été vendu au Canada. La marque de commerce en cause a été apposée sur les marchandises. La pièce E consiste en des copies de deux

factures provenant de Columbia Sportwear Canada Limited, datées du 16 octobre 2002, et constatant la vente desdites marchandises à un détaillant de chaussures au Canada. La pièce G est une photographie du modèle de bottes « Caribou » qui, selon M. Greulich a été vendu au Canada. La botte semble porter la marque de commerce. La pièce H est la copie d'une facture (identique à celles de la pièce E) datée du 16 octobre 2002 et constatant la vente de la botte Caribou II à un détaillant de chaussures au Canada.

D'autres factures liées à la vente de ces modèles pendant la période pertinente sont annexées comme pièce M. En outre, M. Greulich a fourni des données concernant les ventes à des détaillants canadiens de « chaussures montantes » Sorel de modèle Sprucewoods (juin 2002-décembre 2002 = plus de 4000 unités, les « bottes » Sorel Caribou (juin 2003-août 2003 = plus de 150 unités et les « pantoufles » Sorel Moosomin (juin 2002-décembre 2002 = 4 700 unités).

Compte tenu de ce qui précède, je n'ai aucune difficulté à conclure qu'il y a eu des ventes de « bottes » dans la pratique normale du commerce au Canada pendant la période pertinente; il reste à déterminer s'il y a eu vente de « souliers » comme le spécifie l'enregistrement. À cet égard, je constate que les chaussures montantes « Sprucewoods » illustrée dans la pièce D semblent être des chaussures qui montent un peu plus haut que la cheville. Voici la définition du terme « soulier »:

[TRADUCTION]

« vêtement qui couvre le pied, habituellement fait de cuir et comprenant une semelle plus ou moins rigide ou lourde et une partie supérieure plus légère qui monte un peu **au-dessus** de la cheville, ou qui s'arrête à la **cheville** ou un peu en dessous de celle-ci » Dictionary.com. *Dictionary.com Unabridged (c. 1.1)*. Random House, Inc. <http://dictionary.reference.com/browse/shoes> (accès : 4 avril 2007). (Non souligné dans l'original.)

Compte tenu de cette définition, je suis disposée à conclure que les « chaussures montantes » mentionnées par M. Greulich dans son affidavit peuvent être des « souliers ».

Je puis donc conclure, en me fondant sur l'affidavit A, qu'il y a eu emploi de la marque de commerce en cause au sens du paragraphe 4(1) et de l'article 45 de la *Loi*. Même si ce n'est pas nécessaire, à strictement parler, je vais maintenant examiner brièvement l'affidavit B.

#### Affidavit B

Dans l'affidavit B (qui porte en grande partie sur les autres marques en litige dans des procédures parallèles), M. Greulich mentionne que le séquestre Ernst & Young a liquidé les marchandises en inventaire de WHK avant et après que la marque de commerce en cause ait été transférée à KSRL (Sorel Corporation) et ce, avec la permission de KSRL. Ces ventes ont commencé vers juin 2000 et ont pris fin à une date quelconque en 2001. Compte tenu de l'objet de l'article 45, à savoir faire disparaître « le bois mort » du registre, et compte tenu également de l'ensemble des affidavits, je suis disposée à reconnaître que les ventes effectuées pendant la période pertinente étaient des ventes pour le compte du propriétaire de la marque de commerce en ce que Ernst & Young et ses agents agissaient en fait en qualité d'agents de Sorel Corporation. Dans cet affidavit, M. Greulich mentionne 5 modèles de bottes Sorel qui auraient été vendus au Canada le 21 août 2000 ou après cette date. La pièce B comprend des factures datées des 21 et 23 août 2000 établissant quelques-unes de ces ventes. En outre, M. Greulich dit, au paragraphe 4, que ces produits portaient la marque de commerce déposée.

Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue qu'il y a eu vente de bottes et de souliers en liaison avec la marque de commerce SOREL & Dessin au sens de l'article 45 et du paragraphe 4(1) de la *Loi*. Par conséquent, l'enregistrement n°LMC 415209 afférent à la marque de commerce SOREL & Dessin sera maintenu en conformité avec les dispositions du paragraphe 45(5) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 31 JANVIER 2008

P. Heidi Sprung

Membre, Commission des oppositions des marques de commerce