

## TRADUCTION/TRANSLATION

INSTANCE FONDÉE SUR L'ARTICLE 45  
MARQUE DE COMMERCE :HOT CHILLY'S  
ENREGISTREMENT N° 354,471

Le 28 juillet 2000, à la demande de Performance Apparel Corp., le registraire a envoyé à Uvex Toko Canada Ltd., propriétaire inscrit de la marque de commerce susmentionnée, l'avis prévu à l'article 45.

La marque de commerce HOT CHILLY'S est enregistrée pour utilisation en liaison avec les marchandises suivantes :

marchandises : vêtements, nommément, gants, mitaines, doublures de gants, doublures de mitaines, blousons, parkas, pantalons, ensembles de ski, chaussettes, doublures de chaussettes, chandails, cols roulés, sous-vêtements, gilets, bandeaux, chemises, guêtres, poches-manchons, genouillères, jambières, tours de cou, pulls d'entraînement, tee-shirts, foulards, ceintures, bretelles; chaussures, nommément, souliers, bottes, chaussures de sport, chaussures après-ski et leurs sacs; coiffes, nommément, chapeaux tissés et chapeaux tricotés, serre-tête, lunettes de ski; cassettes magnétoscopiques; jouets en peluche, articles de fantaisie, nommément, calendriers, épingles, porte-clés, étuis à clés, bannières, affiches, stylos, crayons, sous-verres, chopes, verres à boire, cartes à jouer, montres, portefeuilles

services : Services de divertissement, nommément, programmation magnétoscopique.

L'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* exige que le propriétaire inscrit d'une marque de commerce démontre que la marque a été employée au Canada, en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services indiqués dans l'enregistrement, à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, qu'il indique la date où elle a

été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

En réponse à l'avis, la déposante a fourni l'affidavit de Doug Wilson accompagné de pièces jointes. Seule la partie requérante a déposé une argumentation écrite. Les deux parties étaient représentées à l'audience orale.

La partie requérante invoque principalement les arguments suivants :

- L'affidavit Wilson n'ayant pas été régulièrement souscrit, il est donc inadmissible.
- Si le document est jugé inadmissible, il ne peut appuyer le maintien de l'enregistrement. Il n'existe aucun élément de preuve au sujet de l'emploi de la marque de commerce en liaison avec les services indiqués dans l'enregistrement; quant aux marchandises, le document est rempli de déclarations générales, vagues et ambiguës.

Pendant l'audience, l'avocat de la déposante a fait valoir que même si l'affidavit n'avait pas été régulièrement souscrit, il s'agit d'une déclaration authentique en ce qui concerne l'emploi et que, vu l'objet visé par l'article 45, il fallait donc l'accepter. Il a cité les décisions jurisprudentielles suivantes : *George Weston Ltd. c. Sterling & Affiliates*, 3 C.P.R. (3d) 527; *Beaume & Mercier S.A. c. Brown, Carrying on Business as Circle Import*, 4 C.P.R. (3d) 96; et *Sheldon c. Red Green*, décision relevant de l'article 45 rendue le 1<sup>er</sup> mai 1998 relativement à la marque de commerce RED//GREEN, enregistrement n° 365,886. Selon l'avocat de la déposante, ces décisions appuyaient sa position selon laquelle le document, considéré comme une déclaration d'emploi, peut être accepté dans une instance fondée sur l'article 45. La partie requérante a eu une semaine pour examiner la jurisprudence citée par l'avocat de la déposante et pour soumettre

son argumentation par écrit, ce qu'elle a fait. Je suis tout à fait de l'avis de la partie requérante qu'aucune des décisions invoquées n'appuie l'argument selon lequel un affidavit non assermenté ou non souscrit devant une personne habilitée à cette fin peut être reçu à titre de preuve de l'emploi d'une marque dans une instance fondée sur l'article 45.

Aux termes du paragraphe 45(1) de la *Loi sur les marques de commerce*, le propriétaire inscrit doit fournir un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant [...] si la marque de commerce a été employée [...]. Puisqu'un affidavit doit être fait sous serment et une déclaration solennelle être effectuée devant une personne habilitée à les recevoir, je conclus que le document Wilson n'est pas un véritable affidavit. Comme l'a correctement fait valoir la partie requérante, il ne s'agit pas là, en outre, d'une exigence purement formaliste qu'un agent d'audience peut écarter, car en l'absence de serment ou d'affirmation solennelle régulièrement souscrit il n'y a pas d'affidavit ou de déclaration solennelle. La déposante aurait pu demander une prorogation rétroactive de délai en vertu du paragraphe 47(2) de la Loi pour tenter de corriger la situation, mais elle ne l'a pas fait.

Par conséquent, je conclus que le document Wilson n'est pas recevable en l'instance. Puisque la déposante, en ne présentant pas sa preuve sous la forme d'un affidavit ou d'une déclaration solennelle, ne s'est pas conformée aux exigences de l'article 45, je conclus qu'elle n'a pas fourni la preuve demandée. Il y a donc lieu, par conséquent, de radier l'enregistrement de la marque de commerce.

Si le document avait été jugé recevable, j'aurais conclu qu'il démontrait l'emploi de la marque pendant la période visée mais uniquement en liaison avec les marchandises suivantes : les bas et les sous-vêtements. À l'égard de ces marchandises, j'aurais conclu que les factures, dont les dates se situent à l'intérieur de la période visée, constatent la vente de tels articles. J'aurais également conclu que la preuve était suffisante pour me permettre de déterminer qu'au moment du transfert de propriété des marchandises dans la pratique normale du commerce, la marque de commerce HOT CHILLY'S figurait sur leur emballage. J'aurais été convaincue, à cet égard, de la possibilité d'établir une corrélation entre la description figurant sur certains emballages fournis sous la cote A et la description figurant sur les factures susmentionnées. Par exemple, l'article « BOYS SOLARMX PANT NAVY » inscrit sur la facture en date du 29 septembre 1997 correspond à l'article vendu sous l'emballage portant les mots « Boys' HOT CHILLY'S underwear with SOLARMAX™ ». En me fondant sur la preuve fournie, j'aurais estimé raisonnable d'inférer que le mot « pant » figurant sur la facture correspond à des sous-vêtements longs. La facture du 9 septembre 1997 mentionne l'article « L'IL CHILLYS NAVY YTH 3-5 », et il existe un emballage sur lequel on peut lire « LIL CHILLY'S Thermal Socks for youth, size 3-5 » et qui porte bien en évidence la marque de commerce HOT CHILLY'S.

Tous les emballages fournis concernent des bas et des sous-vêtements, et il appert des factures déposées à l'égard de la période visée que ce sont là les seules marchandises qui ont été vendues pendant cette période.

Des factures déposées en preuve indiquent la vente de bretelles HANGUPS et de cagoules HOT,

mais elles portent des dates postérieures à la période visée. Comme la preuve n'a pas été clairement faite que ces articles ont été vendus pendant la période visée, j'aurais conclu ne pas disposer de suffisamment d'éléments de preuve pour me permettre de déterminer que la marque de commerce avait été employée en liaison avec ces marchandises pendant la période visée.

Quant aux autres marchandises énumérées dans l'enregistrement de la marque de commerce, la preuve fournie est clairement insuffisante pour démontrer un emploi pendant la période visée. Aucun des emballages et aucune des factures n'en font mention et nulle part dans l'affidavit ils ne sont clairement décrits

En fait, le document Wilson fait état, pour ce qui est des marchandises indiquées dans l'enregistrement, à [Traduction] « des vêtements et des couvre-chefs ». Il ne décrit clairement aucune des marchandises, et comme il ressort des factures que seuls des bas et des sous-vêtements ont été vendus pendant la période visée, je n'aurais été disposée à maintenir l'enregistrement que pour les bas et les sous-vêtements.

Pour ce qui est des services visés par l'enregistrement, je suis entièrement d'accord avec l'argument de la partie requérante selon lequel la preuve est inexistante à cet égard. Par conséquent, j'aurais conclu qu'il convient de les retirer de l'enregistrement.

Compte tenu de ma conclusion que la déposante n'a pas fourni de preuve sous forme d'affidavit ou de déclaration solennelle, ce qui équivaut au défaut de fournir une preuve, je suis d'avis qu'il

y a lieu de radier l'enregistrement de la marque de commerce.

L'enregistrement n° 354,471 sera radié conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), CE 17<sup>e</sup> JOUR D'OCTOBRE 2002.

D. Savard  
Agente d'audience principale  
Article 45