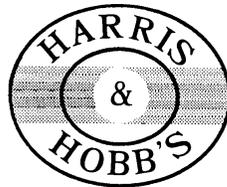


TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45
VISANT LA MARQUE DE COMMERCE HARRIS & HOBB'S ET DESSIN Y AFFÉRENT
PORTANT L'ENREGISTREMENT N° LMC 370,450

Le 17 novembre 2000, à la demande du cabinet Marks & Clerk, le registraire a envoyé un avis en vertu de l'article 45 à Copley Apparel Group Limited, propriétaire inscrite de la marque de commerce citée en rubrique.

La marque de commerce HARRIS & HOBB'S et dessin y afférent (représentée ci-dessous) est enregistrée pour un emploi en liaison avec les marchandises suivantes : « Vêtements, nommément costumes, pantalons, vestons sport, vestons, paletots, blazers, pardessus, vestes, chemises, tricots, pulls, gilets de laine, shorts, smokings, cravates, chapeaux, casquettes, foulards, ceintures. »



Selon l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, le propriétaire inscrit de la marque de commerce est tenu d'indiquer si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services que spécifie 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 ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente se situe entre le 17 novembre 1997 et le 17 novembre 2000.

En réponse à l'avis, un affidavit de Richard Sexton, accompagné des pièces afférentes, a été fourni. Chaque partie a déposé un plaidoyer écrit. Il n'a pas été demandé d'audience en l'espèce.

Dans son affidavit, M. Sexton indique qu'il a été le vice-président aux finances de Copley Apparel Group Limited avant et pendant les trois ans précédant le 17 novembre 2000. M. Sexton indique également qu'il a accès à tous les documents et renseignements pertinents et qu'il est personnellement au courant des circonstances et événements de la présente procédure.

Il déclare que le 24 décembre 1998, Copley, Noyes and Randall (propriétaire antérieur) a fusionné avec Copley Apparel Group Limited pour former Copley Apparel Group Limited. L'avis de ce changement a été donné au Bureau des marques de commerce et le changement a été inscrit en regard de l'enregistrement de la marque de commerce déposée le 18 mai 2000.

Monsieur Sexton note qu'au cours des trois ans précédant le 17 novembre 2000, Copley Apparel Group Limited employait et emploie toujours la marque de commerce dans la pratique normale du commerce en liaison avec la fabrication et la vente de vêtements pour hommes. Il fournit des factures, formant la pièce A, qui, dit-il, établissent des ventes de pantalons, de vestons sport, de manteaux (nommément vestons et blazers), de costumes et de vestes. M. Sexton note

que les factures illustrent simplement certaines ventes de marchandises de Copley Apparel Group Limited effectuées au Canada. Les factures portent des dates se situant dans la période pertinente et font état de ventes et d'expéditions à un détaillant de London, en Ontario. Au paragraphe 10 de son affidavit, M. Sexton indique qu'au cours de la période pertinente, la titulaire de l'enregistrement a vendu la majorité de ses vêtements portant la marque de commerce à des détaillants du Canada et d'Amérique du Nord et que les ventes totales de vêtements portant la marque de commerce au cours de la période pertinente se sont élevées à environ 40 700 \$.

Monsieur Sexton fournit également une étiquette tissée portant la marque de commerce, formant la pièce B, et il mentionne au paragraphe 9 de son affidavit que cette étiquette est apposée sur la poche intérieure et sur la manche des manteaux et des vestons sport, et sur la ceinture montée intérieure des pantalons au moment où les marchandises sont vendues au public. De plus, il indique que la marque est également apposée sur une étiquette volante attachée aux vêtements présentés dans les commerces de détail.

Copley Apparel Group Limited a admis au paragraphe 18 de son plaidoyer écrit qu'il n'y a pas de preuve de l'emploi de la marque de commerce en liaison avec des « paletots, pardessus, chemises, tricots, pulls, gilets de laine, shorts, smokings, cravates, chapeaux, casquettes, foulards et ceintures » et qu'elle accepte de supprimer ces marchandises de l'enregistrement de la marque de commerce. Comme je conviens qu'il n'y a pas de preuve de l'emploi de la marque de commerce en liaison avec des « paletots, pardessus, chemises, tricots, pulls, gilets de laine, shorts, smokings, cravates, chapeaux, casquettes, foulards et ceintures », l'enregistrement de la

marque de commerce sera modifié par la suppression de ces marchandises.

Les principaux arguments de la partie à la demande de qui l'avis a été donné sont les suivants :

- Les factures présentées par M. Sexton sont faites au nom de Copley, Noyes and Randall (le prédécesseur en titre de la titulaire de l'enregistrement), société qui était dissoute le 24 décembre 1998. Aucune facture faisant état de ventes du propriétaire actuel n'a été fournie.
- Les factures ne reflètent pas la marque de commerce HARRIS & HOBBS et dessin y afférent, mais plutôt une ligne de produits désignée MATTEO MAAS. Aucune explication n'a été présentée au sujet de la relation entre la marque de commerce visée et la ligne de produits MATTEO MAAS.
- Les factures établissent une vente à un détaillant du Canada et non une vente au public et elles n'établissent pas que la marque de commerce a été employée en liaison avec les marchandises au moment de leur transfert au détaillant.
- À titre subsidiaire, l'enregistrement devrait être limité spécifiquement à la catégorie de marchandises « vêtements pour hommes » plutôt que « vêtements », mention qui figure actuellement à l'enregistrement.

S'agissant des factures datées d'août 1999, je conviens avec la partie à la demande de qui l'avis a été donné qu'aucune n'est libellée au nom du propriétaire inscrit. Elles portent toutes le nom du prédécesseur en titre. Nonobstant ce qui précède, en me fondant sur la déclaration de M. Sexton au paragraphe 7 de son affidavit que les factures représentent des ventes faites par sa société et considérant le fait que la société qui est le prédécesseur en titre s'est fusionnée avec Copley Apparel Group Limited le 24 décembre 1998 pour former la titulaire de l'enregistrement actuelle, je suis disposée à accepter que la propriétaire inscrite a simplement omis de modifier ses imprimés immédiatement après la fusion et qu'elle écoule les fournitures restantes du prédécesseur en titre.

J'aimerais noter que les sociétés fusionnées ne constituent pas une nouvelle société mais continuent plutôt d'exister sous la forme d'une société unique (voir les décisions *R. c. Black & Decker Mfg. Co. Ltd.* (1974), 13 C.P.R. (2d) 97 et *Telpro Investments Inc. c. Hemingway* (2000), 10 C.P.R. (4th) 401).

Par conséquent, sur le fondement de la jurisprudence, quand Copley, Noyes and Randall a fusionné avec Copley Apparel Group Limited, cette dernière n'a pas cessé d'exister mais a continué dans la société fusionnée Copley Apparel Group Limited. Il est donc raisonnable de présumer que la société fusionnée souhaitait écouler les fournitures restantes du prédécesseur en titre. Dans la décision *88766 Canada Inc. c. Canada Safeway Limited*, 44 C.P.R. (3d) 399, j'ai déclaré ce qui suit :

[TRADUCTION] La preuve établit qu'en exerçant l'activité d'Empress Foods Limited, Lucerne Foods Limited (la société résultant de la fusion) utilise toujours des documents portant la dénomination d'Empress Foods Ltd. pour écouler, peut-on penser, les restes de fournitures de cette dernière. Bien qu'il eût été préférable que M. Hansell ait clairement indiqué dans son témoignage la raison pour laquelle les documents portent toujours la dénomination d'Empress Foods Ltd., je conclus qu'il serait raisonnable que la société issue de la fusion souhaite écouler les fournitures restantes d'Empress Foods Limited avant d'en commander de nouvelles. Les mêmes observations s'appliquent à l'emploi par la titulaire de l'enregistrement de documents portant la dénomination MacDonalds Consolidated Ltd. Je considère qu'il s'agit là d'un détail technique et en cette matière, je m'appuie sur la décision *Beaume Mercier S.A. c. Jerry Brown (exerçant son activité sous la dénomination) Circle Import*, 4 C.P.R. (3d) 96.

Comme la fusion a eu lieu le 24 décembre 1998 et que M. Sexton a indiqué que les ventes ont été faites par sa société, je conclus que les factures datées de 1999 établissent des ventes de Copley Apparel Group Limited, le bon propriétaire au cours de la période pertinente, et que le renvoi au

prédécesseur est un simple détail technique.

La partie à la demande de qui l'avis a été donné s'interroge aussi sur la présence des mots ligne de produits MATTEO MAAS sur les factures. Elle soutient que les factures n'établiraient pas des ventes de marchandises en liaison avec la marque de commerce HARRIS & HOBB'S et dessin y afférent. Bien qu'il eût été utile par souci de clarté que M. Sexton explique la présence des mots MATTEO MAAS sur les factures, je conviens avec la titulaire de l'enregistrement que rien dans la *Loi sur les marques de commerce* n'empêche un déposant d'employer simultanément plus d'une marque de commerce en liaison avec les mêmes marchandises (voir les décisions *A.W. Allen Ltd. c. Warner-Lambert Canada Inc.* (1985), 6 C.P.R. (3d) 270 et *Conseil canadien des ingénieurs professionnels c. Ardex Inc.* (2001), 13 C.P.R. (4th) 554).

En l'espèce, M. Sexton a expliqué que les factures correspondaient à des ventes d'articles de vêtements sous la marque de commerce déposée HARRIS & HOBB'S et dessin y afférent et qu'au moment de la vente au public une étiquette tissée portant la marque de commerce HARRIS & HOBB'S et dessin y afférent était attachée aux articles de vêtements. De plus, une étiquette volante était jointe aux vêtements offerts en vente chez les détaillants. M. Sexton a également fourni un échantillon de l'étiquette portant la marque de commerce qui, selon sa déclaration, était attachée aux articles de vêtements. À mon avis, ces allégations faites sous serment et l'étiquette me permettent de conclure que les articles de vêtements vendus portaient la marque de commerce au moment de la vente.

Toutefois, la partie à la demande de qui l'avis a été donné prétend que les factures établissent des ventes à un détaillant au Canada et non pas au public et M. Sexton n'a pas indiqué qu'au moment où les articles de vêtements ont été vendus aux détaillants, ils portaient l'étiquette comportant la marque de commerce. Je dois me rallier ici à l'avis de la titulaire de l'enregistrement que la partie à la demande de qui l'avis a été donné coupe les cheveux en quatre lorsqu'elle suggère que la preuve n'établit pas que la marque figurait sur les marchandises au moment où la titulaire de l'enregistrement les a vendues aux détaillants. Au paragraphe 9 de l'affidavit, M. Sexton a décrit de manière claire la manière selon laquelle l'étiquette est fixée aux marchandises, soit à la fois sur la poche intérieure et sur la manche des vestons et des vestons sport et sur la ceinture montée intérieure des pantalons et sur une étiquette volante. Par conséquent, quand on interprète correctement l'affidavit, on peut conclure que la titulaire de l'enregistrement appose l'étiquette aux vêtements qu'elle vend aux détaillants pour la revente au public et je conclus donc que la marque de commerce a été employée en liaison avec les marchandises au moment de leur transfert aux détaillants.

La partie à la demande de qui l'avis a été donné fait également valoir que, s'il est décidé que l'emploi a été établi, l'enregistrement devrait être limité aux seuls vêtements pour hommes. Elle demande fondamentalement au registraire de restreindre la catégorie « vêtements » dans l'enregistrement de manière à refléter le fait que la preuve a établi que la marque de commerce a été employée exclusivement en liaison avec des vêtements pour hommes. Le paragraphe 45(4) donne au registraire le pouvoir de modifier l'enregistrement, mais ce paragraphe doit s'interpréter en rapport avec le paragraphe 45(3), qui prévoit que l'enregistrement est susceptible

de modification s'il apparaît que la marque n'est pas employée à l'égard d'une des marchandises spécifiées dans l'enregistrement. Le paragraphe 45(3) de la *Loi sur les marques de commerce* prévoit :

45(3). Lorsqu'il apparaît au registraire, en raison de la preuve qui lui est fournie ou du défaut de fournir une telle preuve, que la marque de commerce, soit à l'égard de la totalité des marchandises ou services spécifiés dans l'enregistrement, soit à l'égard de l'une de ces marchandises ou de l'un de ces services, n'a été employée au Canada à aucun moment au cours des trois ans précédant la date de l'avis et que le défaut d'emploi n'a pas été attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient, l'enregistrement de cette marque est susceptible de radiation ou de modification en conséquence.

Dans la décision rendue en vertu de l'article 45 *Bernard Callebaut c. Callebaut N.V.*

[30 novembre 1998], au sujet de la marque de commerce CALLEBAUT visée par

l'enregistrement n° LMC 290,009, j'ai traité la question en renvoyant à la décision *Lander*. J'y ai

déclaré :

[TRADUCTION] Dans une décision non publiée rendue en vertu de l'article 45, soit *Lander Co. Canada Limited c. Scott Paper Company* [12 juin 1997], la marque de commerce SCOTT et dessin y afférent, visée par l'enregistrement n° 377,051, l'agent d'audience Campbell a examiné si le registraire était habilité à redéfinir un état déclaratif des marchandises pour restreindre des « termes larges » de manière à définir plus spécifiquement les marchandises. Comme l'a déclaré l'agent d'audience Campbell, le registraire estime ne pas avoir le pouvoir, aux termes des paragraphes 45(3) et (4) de la Loi, de modifier un enregistrement dans le cas où l'emploi de la marque de commerce en liaison avec les marchandises ou services visés n'a pas été établi. Le fait que des marchandises désignées « confiseries » relèvent d'une catégorie large n'est pas une question qui doit être tranchée dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45. Dans la mesure où la preuve établit un emploi en liaison avec des « confiseries », le registraire est tenu de maintenir l'enregistrement à l'égard de ces marchandises.

En outre, dans la décision en vertu de l'article 45 *Backes & Stauss (Canada) Inc. c. Sears*

Canada Inc. [4 février 1999], au sujet de la marque de commerce TRADITION visée par

l'enregistrement n° LCD 27862, le membre de la Commission Vandenaeker a fait référence au paragraphe 45(3) et déclaré :

[TRADUCTION]... il apparaît que le pouvoir du registraire de modifier ou radier un enregistrement dans une procédure en vertu de l'article 45 se limite aux cas où la marque de commerce n'a pas été employée au cours de la période pertinente à l'égard de chacune des marchandises enregistrées et aucune circonstance spéciale n'excuse le défaut d'emploi. Lorsqu'une marchandise particulière enregistrée est large et peut embrasser un certain nombre de produits et que le déposant établit l'emploi de la marque de commerce en liaison avec l'un de ces produits, le registraire est alors tenu, dans une procédure en vertu de l'article 45, de maintenir tel quel l'enregistrement de la marchandise.

En l'espèce, je suis convaincue que l'emploi de la marque par la titulaire de l'enregistrement en liaison avec les marchandises enregistrées « Vêtements, nommément costumes, pantalons, vestons sport, vestons, blazers, vestes, » a été établi. Comme je l'ai déclaré précédemment, il ne relève pas du registraire de modifier la catégorie « Vêtements » dans le cas où un emploi en liaison avec des « Vêtements » a été établi.

Compte tenu de ce qui précède et du fait que l'emploi de la marque de commerce a été établi en liaison avec des « Vêtements, nommément costumes, pantalons, vestons sport, vestons, blazers, vestes », l'enregistrement sera modifié par la suppression de tous les articles pour lesquels l'emploi de la marque de commerce n'a pas été établi, soit les « paletots, pardessus, chemises, tricots, pulls, gilets de laine, shorts, smokings, cravates, chapeaux, casquettes, foulards et ceintures ».

L'enregistrement n° LMC 370,450 sera modifié en conséquence en application du paragraphe 45(5) de la *Loi sur les marques de commerce*.

DATÉ À GATINEAU (QUÉBEC), LE 27^e FÉVRIER 2003.

D. Savard
Agent d'audience principal
Division de l'article 45