

PROCÉDURE FONDÉE SUR L'ARTICLE 45

MARQUE DE COMMERCE : NORTHWEAR

N^o D'ENREGISTREMENT : 447 447

Le 28 mai 1999, le registraire, à la demande de Gowling, Strathy & Henderson, a donné l'avis visé à l'article 45 à Karan Holdings Inc., le propriétaire inscrit de la marque de commerce indiquée ci-dessus.

La marque de commerce NORTHWEAR a été déposée pour être employée en liaison avec les marchandises et services suivants :

marchandises : Vêtements d'extérieur, à savoir bottes, pantalons, vestes, parkas, combinaisons de motoneige, chapeaux, tuques, gants et moufles; vêtements de travail et de protection, à savoir bottines de travail, pantalons de travail, combinaisons, vestes, chemises, casques de sécurité, lunettes protectrices, gants et moufles.

services : Exploitation d'un point de vente au détail de vêtements chauds, de vêtements de travail et de vêtements de protection.

L'affidavit de Joan Nurmi et des pièces à l'appui ont été fournis en réponse à l'avis. Chaque partie a produit un plaidoyer écrit et était représentée lors de l'audition orale.

Dans son affidavit, M^{me} Nurmi déclare qu'elle est la directrice générale de Northwear, une division de Clarke Phillips Supply Co., Ltd., une filiale appartenant en propriété exclusive à la société titulaire de l'enregistrement dont elle et son mari détiennent chacun 50 p. 100 des actions. Elle indique que toutes les décisions sont prises pour le compte de NORTHWEAR et sont contrôlées par elle et son mari. Elle explique ensuite que l'exploitation de l'entreprise sous la dénomination de NORTHWEAR a commencé en 1994. Il s'agissait au départ d'un point de vente au détail spécialisé dans la vente de vêtements d'extérieur, comme des bottes, des pantalons, des vestes, des parkas, des combinaisons de motoneige, des chapeaux, des tuques, des gants et des moufles, ainsi que de vêtements de travail et de protection. Elle indique que, depuis quelque temps, l'entreprise exploite deux points de vente à Sudbury et qu'elle continue d'offrir des vêtements pour hommes et pour femmes qui sont davantage des vêtements à la mode et des vêtements sport, notamment des chapeaux, des gants, des vestes, des manteaux, des parkas, des

foulards, des combinaisons, des chemises, des chandails, des chemisiers, des jupes, des pantalons, des robes, des chaussettes, des shorts, des maillots de bain, des sacs à main, des ceintures et des bijoux. Elle a fourni un tableau montrant le volume des ventes au détail pour les années 1995 à 1999, ainsi que les sommes dépensées pour la publicité. Elle a joint différentes pièces à son affidavit : une photographie des enseignes placées sur la façade des points de vente au détail; une photographie d'une autre enseigne; une photographie d'un tableau-annonce; une photographie d'un véhicule à moteur dont elle se sert en rapport avec l'entreprise; un exemple de sac remis aux clients qui achètent la marchandise; un exemple de reçu de caisse type; une copie d'un bon-cadeau et d'un coupon-rabais; un exemple de boîte dans laquelle la marchandise est livrée aux clients; une photographie de l'intérieur de l'un des magasins; une photocopie d'un compte concernant un message publicitaire diffusé à la télévision en 1997; une photocopie d'une annonce parue dans le *Sudbury Star* le 23 novembre 1997.

Les principaux arguments invoqués par la partie requérante peuvent être résumés de la manière suivante :

Aucun emploi démontré n'est un emploi par le propriétaire inscrit ou un emploi lui revenant en vertu de l'article 50 de la *Loi sur les marques de commerce*.

La preuve n'indique pas que la marque de commerce a été employée en liaison avec les marchandises ni avec les services spécifiés dans l'enregistrement.

De plus, tout emploi démontré concerne le mot NORTHWEAR utilisé comme un nom commercial et non comme une marque de commerce.

En ce qui concerne le premier argument, je suis disposée à conclure que l'emploi démontré est celui visé au paragraphe 50(1) de la Loi. Étant donné que M^{me} Nurmi et son mari sont propriétaires de la société titulaire de l'enregistrement, que toutes les décisions concernant l'entreprise NORTHWEAR sont prises et contrôlées par elle et son mari et qu'elle est la directrice générale de l'entreprise, on peut conclure, à mon avis, que NORTHWEAR a employé la marque en vertu d'une licence verbale ou en vertu d'une entente équivalant à une licence verbale et que l'emploi de la marque est demeuré sous le contrôle direct ou indirect de M^{me} Nurmi et de son mari, c.-à-d. du titulaire de l'enregistrement. Je rappelle à cet égard la décision rendue par la CAF, le 22 avril 1999, dans l'affaire *TGI Friday's of Minnesota, Inc. c. Le registraire des marques de commerce*, A-189-81, et l'affaire *Petro-Canada c. 2946661 Canada*

Inc., 83 C.P.R. (3d) 129 (C.F. 1^{re} inst.).

Pour ce qui est du deuxième argument, je suis tout à fait d'accord avec la partie requérante quand elle dit que la preuve ne démontre pas que la marque a été employée à titre de marque de commerce pour des marchandises. Comme elle l'a mentionné, rien n'indique que la marque figurait sur des étiquettes (volantes et autres) fixées aux marchandises ou sur les marchandises elles-mêmes, ni qu'elle a été employée pour distinguer les vêtements du titulaire de l'enregistrement de ceux d'autres entreprises.

En ce qui concerne l'argument du titulaire de l'enregistrement selon lequel la marque de commerce figure sur une enseigne placée sur la façade du magasin, sur les sacs et sur les boîtes dans lesquelles les marchandises sont livrées, j'estime que ce type d'emploi ressemble plus à l'emploi de la marque en liaison avec un service, à savoir distinguer le point de vente au détail du titulaire de l'enregistrement des autres points de vente. En conséquence, je ne peux conclure que l'emploi qui a été démontré est celui de la marque de commerce en liaison avec des marchandises, de façon à distinguer un vêtement particulier des vêtements d'autres entreprises. J'aimerais ajouter ici que le titulaire de l'enregistrement a admis, lors de l'audition, que les vêtements portaient les marques de commerce d'autres entreprises. Cela ressort également de la preuve, en particulier de la pièce N.

Pour ce qui est de l'emploi de la marque de commerce en liaison avec les services spécifiés dans l'enregistrement, je suis disposée à reconnaître qu'il a été démontré que la marque a notamment été employée en liaison avec l'exploitation d'un point de vente au détail de vêtements chauds. M^{me} Nurmi a explicitement indiqué dans son affidavit que des manteaux, des parkas, des foulards et des chandails pour hommes et pour femmes sont vendus dans les points de vente au détail du titulaire de l'enregistrement; tous ces articles pourraient être considérés comme des « vêtements chauds ». Lors de l'audition, M. Shearn a expliqué que les vêtements vendus par un magasin varient en fonction de la saison. Il est donc logique de présumer que certains des vêtements offerts dans les points de vente du titulaire de l'enregistrement pendant l'hiver, tels des manteaux, des parkas, des chandails, etc. sont des « vêtements chauds ».

Je suis toutefois d'accord avec la partie requérante lorsqu'elle dit que la preuve ne permet pas de conclure que des « vêtements de travail et des vêtements de protection » ont été vendus dans les points de vente au détail pendant la période pertinente, soit entre le 28 mai 1996 et le 28 mai 1999. À mon avis, ces vêtements ne sont pas des « vêtements sport », et la preuve ne me convainc pas du contraire.

Quant à l'argument de la partie requérante selon lequel le mot NORTHWEAR est employé à titre de nom commercial et non comme une marque de commerce, l'emploi démontré de NORTHWEAR est, à mon avis, l'emploi d'un nom commercial et d'une marque de commerce à la fois pour distinguer les points de vente au détail du titulaire de l'enregistrement.

Pour ce qui est de l'argument de la partie requérante selon lequel le titulaire de l'enregistrement a déposé une nouvelle demande d'enregistrement de la marque de commerce NORTHWEAR à l'égard des marchandises et des services mentionnés au paragraphe 4 de l'affidavit de M^{me} Nurmi, je suis tout à fait d'accord avec le titulaire de l'enregistrement : cette question n'a aucune importance en l'espèce.

Ce qu'il faut déterminer, c'est s'il ressort de la preuve produite que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacune des marchandises et chacun des services spécifiés dans l'enregistrement. J'ai conclu que la preuve est suffisante pour établir que la marque de commerce a été employée avec une partie des services, à savoir l'« exploitation d'un point de vente au détail de vêtements chauds ».

Compte tenu de ce qui précède, je conclus que l'enregistrement de la marque de commerce doit être modifié de façon à rayer toutes les marchandises qui y sont spécifiées ainsi que les mots « vêtements de travail et vêtements de protection » de l'état déclaratif des services.

L'enregistrement n° 447 447 sera modifié en conséquence, en conformité avec le paragraphe 45(5) de la *Loi sur les marques de commerce*.

FAIT À HULL (QUÉBEC), LE 30 MARS 2001.

D. Savard
Agente d'audience principale
Division de l'article 45