

TRADUCTION/TRANSLATION

INSTANCE FONDÉE SUR L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : GALLIANO
ENREGISTREMENT NUMÉRO 211,032

Le 2 avril 2001, à la demande de Lapointe Rosenstein, le registraire a adressé, en application de l'article 45, un avis à Tomex Ltd., le propriétaire inscrit de la marque de commerce susmentionnée.

La marque de commerce GALLIANO est enregistrée pour l'emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

[TRADUCTION]

- 1) Vêtements de dessus et vêtements de sport pour dames et filles, nommément pantalons, blazers, chemisiers, blousons légers, blousons de ski, manteaux, pull-overs et hauts en tricot.
- 2) Vêtements de dessus et vêtements de sport pour hommes, garçons et enfants, nommément pantalons, blazers, chemises, blousons légers, blousons de ski, manteaux, pull-overs et hauts en tricot.

L'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* enjoint au propriétaire inscrit d'indiquer si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises et/ou chacun des services que spécifie l'enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant 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. La période pertinente dans la présente espèce s'étend du 2 avril 1998 au 2 avril 2001.

Des affidavits de Joseph Toman et de Charles Lam (tous deux accompagnés de pièces) ont été produits en réponse à l'avis. Chacune des parties a déposé des observations écrites. Il n'a pas été tenu d'audience dans la présente espèce.

M. Toman déclare dans son affidavit qu'il est le secrétaire-trésorier de Tomex Ltd. (Tomex). Il y précise que, depuis 1964, Tomex, elle-même ou par l'entremise de licenciés, a continûment employé la marque de commerce considérée en liaison avec les vêtements de dessus et vêtements de sport pour dames et filles, nommément pantalons, blazers, chemisiers, blousons légers, blousons de ski, manteaux, pull-overs et hauts en tricot, ainsi qu'avec les vêtements de dessus et vêtements de sport pour hommes, garçons et enfants, nommément pantalons, blazers, chemises, blousons légers, blousons de ski, manteaux, pull-overs et hauts en tricot. Il a produit sous la cote JT-2 une pièce d'habillement portant la marque de commerce, qu'il déclare avoir été vendue au Canada au cours des trois ans précédant la date de l'avis donné sous le régime de l'article 45.

La pièce JT-3 annexée à son affidavit est constituée de photographies représentant différents vêtements qui portent tous la marque de commerce. Il explique que ces photographies ont été prises en septembre 2000 par son fils, le vice-président de Tomex. Il confirme que Tomex, elle-même ou par l'entremise d'un licencié, a vendu des vêtements tels que ceux ainsi représentés au cours de la période pertinente.

M. Toman poursuit en disant que Blue Dot Jeanswear Company Inc. détient la marque sous licence depuis juin 1997 et qu'elle a vendu les marchandises considérées à de nombreux

distributeurs de nombreuses provinces du Canada. Il a produit une copie de l'accord de licence, qui a été en vigueur du 23 juillet 1998 au 23 juillet 1999 et qui a été par la suite renouvelé jusqu'en juillet 2001. Il précise que, à de nombreuses reprises au cours de la période de trois ans ayant précédé la date de l'avis donné sous le régime de l'article 45, son fils, Peter Toman, ou lui-même se sont rendus aux locaux de la licenciée pour examiner la qualité des divers vêtements auxquels la marque de commerce est apposée. Il a produit sous la cote JT-5 des copies de factures représentatives qu'il déclare liées à la vente, par la licenciée à un détaillant, de pantalons en liaison avec la marque de commerce. Il ajoute que le chiffre brut des ventes de vêtements portant la marque GALLIANO effectuées au Canada au cours de la période pertinente totalise environ 150 000 dollars.

M. Lam déclare dans son affidavit qu'il est le fondateur de Blue Dot Jeanswear Company Inc. (Blue Dot) et qu'il en occupe le poste de président depuis sa fondation, qui remonte à 1996. Il précise que Blue Dot est un fabricant, un importateur et un distributeur de vêtements.

M. Lam déclare ensuite que, avant de fonder sa propre entreprise, il était vendeur chez Trekka Sportswear, qui exploitait alors la marque de commerce GALLIANO sous licence de Tomex. Il précise qu'il a été formé par le personnel de Tomex Ltd. et que, en tant que vendeur employé par Trekka Sportswear Inc., il a personnellement vendu des vêtements portant la marque GALLIANO tels que les suivants : vêtements de dessus et vêtements de sport pour dames et filles, nommément pantalons, blazers, chemisiers, blousons légers, blousons de ski, manteaux, pull-overs et hauts en tricot; et vêtements de dessus et vêtements de sport pour hommes, garçons et enfants, nommément pantalons, blazers, chemises, blousons légers, blousons de ski,

manteaux, pull-overs et hauts en tricot. Après avoir quitté Trekka Sportswear Inc., il a fondé Blue Dot, qui est devenue peu après une licenciée de Tomex. En tant que président de Blue Dot, déclare-t-il, il a été témoin de la vente à divers détaillants sis au Canada de vêtements portant la marque GALLIANO tels que ceux énumérés ci-dessus. Il précise ensuite qu'il a lu l'affidavit de M. Toman, qu'il a eu directement connaissance des faits qui y sont exposés aux paragraphes 5 à 9 et que ces faits sont exacts.

Pour ce qui concerne la preuve produite, la requérante soutient que nulle part dans aucun des deux affidavits déposés par l'inscrivante on ne trouve de preuve d'une seule vente de l'une quelconque des marchandises spécifiées dans l'enregistrement de la marque GALLIANO. On y trouve, fait-elle valoir, de nombreuses affirmations nues, non étayées d'éléments de preuve.

Touchant le chiffre des ventes qui apparaît dans l'affidavit de M. Toman pour la période pertinente (150 000 dollars), la requérante fait observer qu'il ne se rapporte probablement qu'aux ventes de « jeans », ce vêtement étant le seul dont il soit établi qu'il a été vendu au cours de la période pertinente.

Après examen de la preuve, je constate qu'elle est suffisante pour me permettre de conclure que la marque de commerce était employée au Canada au cours de la période pertinente (c'est-à-dire entre le 2 avril 1998 et le 2 avril 2001) en liaison avec les « jeans », lesquels peuvent à mon avis entrer dans la catégorie des vêtements de dessus et vêtements de sport pour dames, filles, hommes, garçons et enfants, nommément pantalons. Je souscris en outre à la thèse que l'emploi de la marque de commerce par Blue Dot a, sous le régime du paragraphe 50(1) de la Loi, le même effet que s'il s'agissait de son emploi par l'inscrivante, étant donné qu'il est évident que

Blue Dot est un « licencié » et qu'on peut conclure de l'accord de licence et des déclarations des paragraphes 6 et 7 de l'affidavit de M. Toman que l'inscrivante contrôle les caractéristiques et la qualité des marchandises liées à la marque de commerce que produit Blue Dot. Pour ce qui concerne la manière dont la marque de commerce était liée aux « jeans » lors du transfert de leur propriété ou de leur possession dans la pratique normale du commerce, M. Toman ayant déclaré que les factures rendent compte de ventes de pantalons en liaison avec la marque de commerce et ayant montré au moyen de la pièce JT-2 la manière dont la marque de commerce apparaissait sur les jeans vendus au cours de la période pertinente, je tiens pour avéré que ceux-ci étaient marqués de la manière représentée dans ladite pièce.

En ce qui a trait aux autres marchandises, j'estime la preuve trop ambiguë pour me permettre de conclure que la marque de commerce ait été employée en liaison avec chacune au cours de la période pertinente. Les souscripteurs d'affidavit se sont contentés d'affirmer que la marque de commerce avait été employée en liaison avec ces marchandises, sans produire un seul élément de preuve attestant l'exécution d'une vente de marchandises autres que des « jeans » au cours de la période pertinente.

Pour ce qui concerne les photographies où sont représentés des vêtements de diverses sortes portant la marque de commerce, qu'il déclare avoir été prises en septembre 2000 par son fils, M. Toman dit que des vêtements tels que ceux ainsi représentés ont été vendus au cours de la période pertinente, mais il n'affirme pas explicitement que chacun de ces vêtements ait été vendu au cours de la période pertinente en liaison avec la marque de commerce. Qui plus est, il n'est dit nulle part explicitement dans l'affidavit de M. Lam que Blue Dot ait vendu chacune des

marchandises spécifiées dans l'enregistrement en liaison avec la marque de commerce au cours de la période pertinente.

Il est certes admis que l'inscrivant n'a pas à prouver trente-six fois la même chose lorsqu'il démontre l'emploi de sa marque, mais sa preuve n'en doit pas moins être claire et dénuée d'ambiguïté. Or, je dois conclure que la preuve produite dans la présente espèce est ambiguë pour ce qui concerne l'emploi de la marque de commerce en liaison avec les « blazers, chemises [ou chemisiers], blousons légers, blousons de ski, manteaux, pull-overs et hauts en tricot ». Comme j'ai des doutes sur le point de savoir si chacune des marchandises spécifiées dans l'enregistrement a été vendue au cours de la période pertinente en liaison avec la marque de commerce de la manière qu'exige le paragraphe 4(1) de la Loi, j'interprète les ambiguïtés de la preuve au détriment de l'inscrivante, me fondant en cela sur la décision *Plough Canada Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.*, 45 C.P.R. (2d) 194.

Vu ce qui précède, je conclus que l'enregistrement de la marque de commerce doit être modifié de telle sorte qu'en soient effacées toutes les marchandises y spécifiées, à l'exception des « pantalons ».

L'enregistrement numéro 211,032 sera modifié en conséquence sous le régime du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 23 DÉCEMBRE 2004.

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