

**INSTANCE FONDÉE SUR L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : OUTRAGE
ENREGISTREMENT N° 424,267**

Le 4 novembre 1999, à la demande de Barrigar & Moss, le registraire a adressé un avis en application de l'article 45 à GORDON 7 S.R.L., propriétaire inscrite de la marque de commerce susmentionnée.

La marque de commerce OUTRAGE est enregistrée pour l'emploi en liaison avec les marchandises qui suivent :

[TRADUCTION] Vestons, imperméables, caleçons, pardessus, shorts, collants, chemises, casquettes, maillots de bain, bikinis, pantalons, salopettes, pulls d'entraînement, bermudas, ceintures et bretelles.

Un affidavit d'Alessandro Beretta a été produit avec des pièces en réponse à l'avis. Seul le propriétaire inscrit a déposé des observations écrites. Aucune des parties n'a demandé la tenue d'une audience.

Dans son affidavit, M. Beretta a déclaré que Gordon 7 S.R.L. a changé sa dénomination pour Gordon S.p.A vers le 30 avril 1999, et il a produit une copie du document à cet effet. Il déclare par la suite que Samas Italy S.p.A., propriétaire de la marque jusqu'au 18 mai 1998, avait obtenu la permission de vendre et de distribuer sous licence les marchandises au Canada sous le nom de OUTRAGE. À titre de pièce C, il a produit des copies de factures attestant des ventes de divers vêtements de ski et de sport tels que des manteaux, caleçons, vestons, pardessus, collants, casquettes, pantalons et salopettes.

Quant à l'emploi fait par Samas Italy S.p.A., et bien que cette société détienne une licence pour employer la marque de commerce en liaison avec les marchandises, il n'y a aucune mention dans l'affidavit portant que le propriétaire inscrit détient aux termes de la licence un contrôle direct ou indirect sur les caractéristiques et la qualité des marchandises tel que requis par le paragraphe

50(1) de la *Loi sur les marques de commerce*. Cependant, Samas Italy S.p.A. est le prédécesseur en titre du propriétaire inscrit, et était jusqu'au 18 mai 1998 le propriétaire inscrit. Comme certaines factures portent des dates en 1997 et en 1998 (avant le 18 mai), j'admets que ces factures font foi de ventes réalisées par le propriétaire en titre durant cette période.

Je conclus également que l'emploi de la marque de commerce a été démontré, mais seulement en liaison avec les marchandises qui suivent : [TRADUCTION] « vestons, caleçons, manteaux, pardessus, collants, casquettes, pantalons et salopettes », savoir les marchandises énumérées au paragraphe 4 de l'affidavit.

Je note que chaque facture porte la notation « linea (ligne) OUTRAGE » en ce qui a trait à la manière dont la marque de commerce était associée aux marchandises au moment du transfert ou de la prise de possession des marchandises. De plus, je note que toutes les factures sont adressées au même client. Je peux admettre qu'une telle notation aurait été portée à la connaissance du client au moment où ce dernier aurait reçu les factures et comparé les marchandises reçues aux articles énumérés sur les factures. Selon moi, sur réception des marchandises et des factures, le client serait à même de constater que les articles achetés faisaient partie de la ligne de vêtements OUTRAGE vendus par Samas Italy S.p.A. Par conséquent, je conclus que l'avis exigé par le paragraphe 4(1) a été donné à l'acquéreur des marchandises au moment du transfert ou de la prise de possession des biens dans le cours normal des affaires.

Pour ces raisons, je conclus que l'enregistrement de la marque de commerce devrait être modifié afin que la déclaration relative aux marchandises se lise : [TRADUCTION] « vestons, caleçons, manteaux, pardessus, collants, casquettes, pantalons et salopettes ».

Par conséquent, l'enregistrement n° 424,267 sera modifié conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À HULL (QUÉBEC), LE 17 MAI 2001

D. Savard
Agente d'audience principale
Article 45