

## TRADUCTION/TRANSLATION

### PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45 VISANT LA MARQUE DE COMMERCE HOMBRE PORTANT L'ENREGISTREMENT N° 451,695

Le 12 octobre 2000, à la demande du cabinet Sim & McBurney, le registraire a envoyé un avis en vertu de l'article 45 à Algo Group Inc., propriétaire inscrite de la marque de commerce citée en rubrique.

La marque de commerce HOMBRE est enregistrée pour un emploi en liaison avec les marchandises suivantes : « shorts, pantalons, chemises et chemisiers pour hommes et dames et jeans pour hommes ».

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 réponse à l'avis, un affidavit de Sol Chankowsky, accompagné des pièces afférentes, a été fourni. Aucune partie n'a déposé de plaidoyer écrit. Seule la partie à la demande de qui l'avis a été donné a été représentée à l'audience.

Dans son affidavit, M. Chankowsky déclare être le vice-président et chef des finances de la titulaire de l'enregistrement. Il indique que la titulaire de l'enregistrement, par l'entremise de ses divisions, importe, fabrique, vend et distribue au Canada des vêtements pour hommes, dames et enfants. L'une de ses divisions, connue sous la dénomination de Hombre Outfits Ltd., est engagée dans la vente et la distribution de vêtements pour hommes et pour dames. Il explique que Hombre Outfits Ltd. n'est pas actuellement une entité juridique, ayant été dissoute le 21 décembre 1990 par l'effet de l'article 210 de la *Loi sur les corporations commerciales canadiennes* et que depuis cette dissolution, la titulaire de l'enregistrement exploite une division sous le nom commercial de Hombre Outfits Ltd. (ci-après Hombre).

Monsieur Chankowsky explique que, depuis novembre 1995 et de manière continue jusqu'à la date de l'affidavit, Hombre vend au Canada des shorts, pantalons, chemises et jeans pour hommes en liaison avec la marque de commerce HOMBRE. En pièce 2, il joint des exemplaires de cinq (5) factures représentant certaines de ses ventes de ces marchandises au cours des années civiles 1998 et 1999. Il indique ensuite qu'au moment de la vente et de la livraison des articles mentionnés précédemment, une étiquette volante ou permanente portant la marque de commerce était attachée aux articles. Des échantillons d'une étiquette permanente et d'étiquettes volantes sont fournis aux pièces 3, 4 et 5. L'auteur de l'affidavit déclare que les ventes totales de vêtements pour hommes en liaison avec la marque de commerce au cours des années civiles 1998 et 1999 se sont chiffrées à 2 169 267 \$ et 40 889 \$ respectivement.

Au vu de cette preuve, je suis convaincue qu'elle suffit pour me permettre de conclure que la

marque de commerce HOMBRE était employée au Canada au cours de la période pertinente en liaison avec des shorts, pantalons, chemises et jeans pour hommes. L'affidavit contient une déclaration claire que les ventes de ces marchandises ont été faites depuis 1995 et de manière continue jusqu'à la date de l'affidavit; de plus, les factures données en échantillon et les chiffres de ventes confirment l'existence de ventes au cours des années civiles 1998 et 1999. En outre, M.Chankowsky a indiqué clairement la manière selon laquelle la marque de commerce était employée en liaison avec les marchandises au moment de leur vente et de leur livraison dans la pratique normale du commerce et, s'agissant de l'étiquette permanente et des étiquettes volantes produites, je suis persuadée qu'elles portent la marque de commerce.

Les principaux arguments de la partie à la demande de qui l'avis a été donné font valoir que l'emploi de la marque n'a pas été établi à l'égard des vêtements pour dames, que la marque de commerce n'est pas distinctive de la titulaire de l'enregistrement mais l'est de Hombre Outfits Ltd. et que le libellé de l'affidavit n'indique pas clairement si les étiquettes permanentes ou volantes portant la marque de commerce étaient apposées aux pantalons, chemises, shorts et jeans pour hommes au cours de la période pertinente.

Je conviens avec la partie à la demande de qui l'avis a été donné que l'emploi de la marque n'a pas été établi à l'égard des vêtements pour dames et que toute mention de vêtements « pour dames » devrait être supprimée de l'état déclaratif des marchandises de l'enregistrement.

S'agissant de la question de l'emploi du nom « Hombre Outfits Ltd. » sur les factures, j'accepte l'explication donnée par M. Chankowsky au paragraphe 4 de son affidavit, à savoir que ce nom

est simplement celui d'une division sous laquelle la titulaire de l'enregistrement exerce son activité et que la division n'est pas une véritable entité juridique. Bien que la désignation « Ltd. » intégrée au nom commercial soit assez discutable et que la présence du nom Hombre Outfits Ltd. sur les factures puisse atténuer le caractère distinctif de la marque de commerce de la titulaire de l'enregistrement, la question ne relève pas de la procédure en vertu de l'article 45 (voir *Vogue Brassière Inc. c. Sim & McBurney*, 5 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 537 et *Swabey Ogilvy Renault c. Golden Brand Clothing (Canada) Ltd.*, 10 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 274). En l'espèce, chaque facture porte également le nom de la titulaire de l'enregistrement. Par conséquent, les déclarations sous serment de l'affidavit au sujet de l'emploi de la marque par la titulaire de l'enregistrement et au sujet de la présence du nom de la titulaire de l'enregistrement sur les factures devraient être admises comme suffisantes pour établir l'emploi par la titulaire de l'enregistrement.

S'agissant de la question de savoir si la marque de commerce a été associée aux marchandises au cours de la période pertinente de la manière prévue au paragraphe 4(1) de la Loi, une interprétation correcte des déclarations contenues aux paragraphes 5 et 12 de l'affidavit me permet de conclure que les vêtements pour hommes, notamment des shorts, pantalons, chemises et jeans vendus au cours de la période pertinente, portaient une étiquette permanente ou une étiquette volante comportant la marque de commerce. La partie à la demande de qui l'avis a été donné a trouvé des failles dans chacun de ces paragraphes. Toutefois, la procédure en vertu de l'article 45 vise à éliminer du registre le bois mort et n'est pas conçue comme un processus d'une grande technicité. À mon avis, quand on considère la preuve dans son ensemble, plutôt que paragraphe par paragraphe, elle présente les faits de manière suffisante pour me permettre de

conclure que la marque de commerce était associée aux marchandises au moment du transfert des marchandises dans la pratique normale du commerce, conformément au paragraphe 4(1) de la *Loi sur les marques de commerce*.

Compte tenu de ce qui précède, je conclus que l'enregistrement de la marque de commerce devrait être modifié pour faire état exclusivement des marchandises « shorts, pantalons, chemises et jeans pour hommes ».

L'enregistrement n° 451 695 sera modifié en conséquence conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

DATÉ À GATINEAU (QUÉBEC), LE 27<sup>e</sup> FÉVRIER 2003.

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