

## TRADUCTION/TRANSLATION

RELATIVEMENT A L'OPPOSITION par Maison des 100,000 Chemises S.A. à la demande no. 598,553 concernant la marque de commerce CENTMIL CHEMISES & Dessin produite par Centmil Chemises Inc.

Le 8 janvier 1988, la requérante, Centmil Chemises Inc., a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce CENTMIL CHEMISES & Dessin, représentée ci-dessous, fondée sur l'usage au Canada de la marque de commerce depuis au moins aussi tôt que septembre 1986 en liaison avec les marchandises suivantes:

"Vêtements et accessoires pour hommes et pour enfants, nommément: chemises de toilette et chemises de sport pour hommes et pour enfants, polos, cravates, ceintures"

et depuis au moins aussi tôt que septembre 1986 en liaison avec les services suivants:

"services de vente de vêtements et accessoires pour hommes et pour enfants".

La demande a été également fondée sur l'emploi projeté de la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises suivantes:

"Chaussettes, slips, chandails, gants, foulards, mouchoirs, articles de toilette, nommément: cologne, lotion après rasage, désodorant, savons".

La requérante s'est désistée du droit à l'usage exclusif de CHEMISES en dehors de sa marque de commerce.

L'opposante, Maison des 100,000 Chemises S.A., a produit une déclaration d'opposition le 14 octobre 1988 dans laquelle elle alléguait les motifs d'opposition suivants:

- a) La demande de la requérante ne satisfait pas aux exigences de l'articles 29 (maintenant article 30) de la Loi sur les marques de commerce en ce que:
  - i) la date alléguée de premier emploi est fausse, la requérante n'ayant pas employé au Canada, à la date de premier emploi revendiquée ou en quelque temps par la suite, sa marque de commerce en liaison avec les marchandises et services faisant l'objet de cette demande;
  - ii) de façon alternative ou cumulative, ce n'est pas la requérante qui aurait ainsi employée la marque de commerce au Canada, à la date de premier emploi revendiquée, mais plutôt un tiers, le predecesseur en titre non nommé à cette demande, savoir 100,000 Chemises Canada

Inc. et ce, contrairement à l'article 29(b) (maintenant 30(b)) de la Loi;  
iii) la requérante n'a jamais eu l'intention d'employer sa marque de commerce au Canada avec les marchandises dites chaussettes, slips, chandails, gants, foulards, mouchoirs, articles de toilette, nommément cologne, lotion après rasage, désodorisant, savons;  
iv) c'est fausement que la requérante s'est dite convaincue d'avoir le droit à l'emploi de sa marque de commerce en liaison avec les marchandises et services mentionnés;

b) La requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement parce que, soit à la date où la requérante aurait en premier lieu employé sa marque de commerce, soit à la date de production de sa demande, la marque de la requérante créait de la confusion avec les marques suivantes: 100,000 CHEMISES et CENTMIL CHEMISES, antérieurement employées ou révélées au Canada pour des vêtements par l'opposante ou ses prédécesseurs en titre;

c) La marque de commerce de la requérante n'est pas distinctive des marchandises et services de la requérante ni ne peut l'être, ainsi que n'est-elle pas apte à les distinguer de l'opposante ou de ses marchandises.

La requérante a produit une contre-déclaration niant les motifs d'opposition de l'opposante. En guise de preuve, l'opposante a produit l'affidavit de Edmond Cohen tandis que la requérante n'a produit aucune preuve.

Ni la requérante ni l'opposante n'ont présenté de plaidoyer écrit mais les deux parties se sont fait représenter à une audience.

Au cours de l'opposition, la demande de la requérante a été modifiée afin d'identifier 100,000 Chemises Canada Inc. et Importations Jacquemart Inc. comme prédécesseurs en titre par rapport à l'usage de la marque de commerce CENTMIL CHEMISES & Dessin au Canada en liaison avec des vêtements et accessoires pour hommes et pour enfants et 2436-2535 Québec Inc., 128660 Canada Inc., 128659 Canada Inc. et 128658 Canada Inc. comme prédécesseurs en titre en ce qui concerne l'utilisation de la marque de commerce au Canada en liaison avec des services de vente de vêtements et accessoires pour hommes et enfants.

En ce qui concerne le premier motif d'opposition fondé sur les paragraphes 30(b), (e) et (i) de la Loi sur les marques de commerce, c'est à la requérante qu'incombe le fardeau légal de prouver que sa demande est conforme à l'article 30 de la Loi. Toutefois, c'est à l'opposante qu'incombe d'abord le fardeau de la preuve à l'appui de ses motifs d'opposition en vertu de l'article 30 (voir Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al c. Seagram Real Estate Ltd., 3 C.P.R. (3d) 325, aux pages 329 et 330).

Aux fins de se décharger du fardeau de la preuve en rapport avec une question particulière, l'opposante doit présenter suffisamment d'éléments de preuve admissibles pour que l'on puisse

raisonnablement conclure que les faits invoqués à l'appui de la question sont authentiques (voir John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited, 30 C.P.R. (3d) 293, à la page 298). De plus, la quantité d'éléments de preuve nécessaire pour se décharger du fardeau qui lui incombe varie selon la question en litige. Ainsi, on a souligné que le fardeau initial de la preuve est moindre lorsque, dans le cas d'un motif d'opposition fondé sur le paragraphe 30(b), la requérante a plus facilement accès aux faits pertinents (voir Tune Masters c. Mr. P's Mastertune, 10 C.P.R. (3d) 84, à la page 89).

Dans la présente opposition, l'opposante n'a produit aucune preuve en ce qui concerne ces motifs d'opposition et, par conséquent, ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait. Par conséquent, je rejette les motifs d'opposition fondés sur l'article 30 de la Loi sur les marques de commerce.

Comme deuxième motif d'opposition, l'opposante a invoqué son utilisation antérieure et sa révélation antérieure au Canada de ses marques de commerce 100,000 CHEMISES et CENTMIL CHEMISES en alléguant que la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce CENTMIL CHEMISES & Dessin. En ce qui concerne ce motif d'opposition, en vertu des paragraphes 16(5) et 17(1) de la Loi sur les marques de commerce, il appartient à l'opposante de prouver son utilisation antérieure et sa révélation antérieure de ses marques de commerce au Canada [soit à la date de première utilisation revendiquée (septembre 1986), soit à la date de dépôt de la demande de la requérante (le 8 janvier 1988)]. De plus, l'opposante doit démontrer qu'à la date de publication de la marque de commerce de la requérante dans le Journal des marques de commerce (14 septembre 1988), elle n'avait pas abandonné ses marques de commerce au Canada.

Sur ce point, l'affidavit Cohen appuie le fait que la marque de commerce CENTMIL CHEMISES a figuré sur des étiquettes apposées sur les chemises vendues à Patrick Assaraf Imports de Toronto en 1983. De plus, il y a eu transfert de la propriété et de la possession de chemises de l'opposante à son distributeur au Canada dans la pratique normale du commerce. Par conséquent, il y a eu usage de la marque de l'opposante au Canada conformément à l'article 4(1) de la Loi sur les marques de commerce. L'opposante a soumis qu'elle n'avait pas abandonné sa marque de commerce au Canada à la date de l'annonce de la marque de commerce de la requérante dans Le Journal des marques de commerce (le 14 septembre 1988). A cet égard, je note les paragraphes 8 à 13 de l'affidavit Cohen:

Ayant égard au paragraphe 11 de l'affidavit Cohen, je suis satisfait que l'opposante n'a pas employé sa marque au Canada entre 1984 et septembre 1988. En outre, les annonces publicitaires

dans les magazines d'origine française ayant une circulation au Canada n'établissent pas clairement que l'opposante n'avait pas l'intention d'abandonner sa marque de commerce au Canada à la date de l'annonce de la marque de commerce CENTMIL CHEMISES & Dessin dans le Journal des marques de commerce. A cet égard, je ne suis pas prêt à inférer que c'était l'intention de l'opposante de ne pas abandonner sa marque au Canada en annonçant sa marque dans une publication d'origine française ayant une circulation limitée au Canada. A mon avis, la preuve du non-abandon par une opposante de sa marque de commerce au Canada devrait être claire et non-ambiguë en vertu du fardeau qui repose sur l'opposante aux termes des paragraphes 16(5) et 17(1) de la Loi sur les marques de commerce. En conséquence, je conclus que l'opposante ne s'est pas déchargée du fardeau de la preuve que lui imposent les paragraphes 16(5) et 17(1) eu égard à son utilisation ou sa prétendue révélation de ses marques CENTMIL CHEMISES et 100,000 CHEMISES au Canada.

Le dernier motif d'opposition de l'opposante est fondé sur le caractère présumé non distinctif de la marque de commerce CENTMIL CHEMISES & Dessin de la requérante. L'opposante, n'ayant pas invoqué d'autres faits quant à ce motif d'opposition, se trouve limitée aux allégations de confusion ayant servi à appuyer ses motifs d'opposition fondés sur l'article 16 de la Loi. La date pertinente par rapport à ce motif d'opposition est la date de dépôt de la déclaration d'opposition de l'opposante (le 14 octobre 1988). Il incombe ultimement à la requérante de démontrer que sa marque de commerce possède un caractère distinctif. Toutefois, il revient d'abord à l'opposante d'établir les faits qu'elle invoque par rapport à ce motif d'opposition.

En ce qui concerne le fardeau de la preuve qui lui incombe, l'opposante se fie à ses ventes de chemises faites à M. Assaraf en 1983 et à sa preuve de publicité et de promotion des vêtements et accessoires pour enfants et pour hommes. A mon avis, l'opposante ne s'est pas déchargée du fardeau de la preuve qui lui incombe. Sans preuve de la distribution au Canada par M. Assaraf des chemises importées au Canada et ayant égard à la lettre de M. Assaraf du 20 avril 1983 (l'élément EC-5 à l'affidavit Cohen), ces ventes faites à M. Assaraf n'affectent pas le caractère distinctif de la marque CENTMIL CHEMISES & Dessin au Canada. De plus, sans preuve concernant le taux de circulation au Canada des magazines d'origine française L'EXPRESS et L'EXPANSION comportant des annonces publicitaires de l'opposante, cette preuve de publicité ne suffit pas à l'opposante pour se décharger du fardeau de la preuve qui lui incombe. Par conséquent, je rejette ce motif d'opposition.

Ayant rejeté chacun de ses motifs d'opposition, je rejette donc l'opposition de l'opposante en vertu du paragraphe 38(8) de la Loi sur les marques de commerce.

FAIT A HULL (QUÉBEC) CE 31<sup>e</sup> JOUR DE MAI 1991.

G.W. Partington  
Président de la Commission des  
oppositions des marques de commerce