

T-59-82

T-59-82

Ports International Limited (Appellant)

v.

Registrar of Trade Marks and Alex E. MacRae & Co. (Respondents)

Trial Division, Jerome A.C.J.—Toronto, March 15; Ottawa, December 15, 1983.

Trade marks — Appeal from Registrar's decision expunging appellant's registration of trade mark "Ciao" — Affidavit filed showing use in response to s. 44 application alleging donation of clothing bearing trade mark to Toronto Symphony for fund-raising sale — Appeal dismissed — Normal course of trade being commercial sale of garments — Charitable donations of garments normal course of trade, but not when standing alone isolated from any proof of normal sales activity — No evidence of trading in garments — Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, ss. 44, 56.

COUNSEL:

D. R. Bereskin, Q.C. for appellant.
M. I. Thomas for respondent, Registrar of Trade Marks.
S. Anissimoff and *P. Salisbury* for respondent, Alex E. MacRae & Co.

SOLICITORS:

Rogers, Bereskin & Parr, Toronto, for appellant.
Deputy Attorney General of Canada for respondent, Registrar of Trade Marks.
MacBeth & Johnson, Toronto, for respondent, Alex E. MacRae & Co.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

JEROME A.C.J.: This appeal under section 56 of the *Trade Marks Act*¹ came on for hearing before me at Toronto, Ontario, on March 15, 1983. The appeal is taken from a decision of the Registrar of Trade Marks dated November 9, 1981, upon an application taken pursuant to section 44 of the

¹ R.S.C. 1970, c. T-10.

Ports International Limited (appelante)

c.

Registraire des marques de commerce et Alex E. MacRae & Co. (intimés)

Division de première instance, juge en chef adjoint Jerome—Toronto, 15 mars; Ottawa, 15 décembre 1983.

Marques de commerce — Appel de la décision par laquelle le registraire a radié l'enregistrement de la marque de commerce «Ciao» de l'appelante — En réponse à une demande fondée sur l'art. 44, on a, pour preuve d'emploi, déposé un affidavit alléguant la donation de vêtements portant la marque de commerce faite à l'Orchestre symphonique de Toronto pour la vente de ceux-ci dans le cadre d'une collecte de fonds — Appel rejeté — La pratique normale du commerce serait la vente commerciale de vêtements — Il est normal, dans la pratique du commerce, de faire don de vêtements à des organismes de charité mais, en l'absence de preuve d'activité commerciale normale, une telle donation, si elle est isolée, ne peut être assimilée à une opération effectuée dans la pratique du commerce — Aucune preuve de commerce de vêtements — Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, chap. T-10, art. 44, 56.

AVOCATS:

D. R. Bereskin, c.r., pour l'appelante.
M. I. Thomas pour le registraire des marques de commerce, intimé.
S. Anissimoff et *P. Salisbury* pour Alex E. MacRae & Co., intimée.

PROCUREURS:

Rogers, Bereskin & Parr, Toronto, pour l'appelante.
Le sous-procureur général du Canada pour le registraire des marques de commerce, intimé.
MacBeth & Johnson, Toronto, pour Alex E. MacRae & Co., intimée.

Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par

LE JUGE EN CHEF ADJOINT JEROME: J'ai entendu l'appel interjeté en vertu de l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce*¹ à Toronto (Ontario), le 15 mars 1983. L'appel vise une décision du registraire des marques de commerce datée du 9 novembre 1981, sur une demande en vertu de

¹ S.R.C. 1970, chap. T-10.

Trade Marks Act, expunging the appellant's Canadian registration for the trade mark "Ciao".

The facts are quite simple and not in dispute. The trade mark in issue was registered on November 28, 1975. The respondent, Alex E. MacRae & Co. requested the Registrar of Trade Marks to issue a notice under section 44, which he did on March 2, 1980. In response to the notice, the appellant filed the affidavit of Ephraim Harold Shapiro. The relevant portions of the affidavit are as follows:

The CIAO line of wearing apparel has continuously been on sale in Canada by Ports International Limited since 1970.

The last use of the trade mark prior to the date of the Section 44 Notice occurred in about March, 1980

The document goes on to explain that a number of garments with the label affixed were delivered to The Toronto Symphony for the purpose of a fund-raising sale. The Registrar was unsatisfied with that response and so indicated in a letter dated September 9, 1980. In response to that letter, the appellant filed a second affidavit. Counsel for the applicant referred to portions which confirm that both the section 44 notice and the delivery of the goods to The Toronto Symphony were in the same month, that the donation was on the understanding that the Symphony was going to sell all dresses and more particularly in paragraph 4:

In the normal course of trade, the applicant donates various items of ladies and mens clothing to charitable foundations for resale. These donations have in the past proven to be very effective in promoting the applicant's lines of men's and ladies' clothing.

I also permitted the use of a second affidavit, that of Claire M. King, the co-convenor of The Toronto Symphony event, as clarification of the following statement in the Shapiro affidavit:

I am informed by Claire M. King, co-convenor of The New Shop of The Toronto Symphony Women's Committee, and verily believe, that a quantity of women's clothing was received by The Toronto Symphony Women's Committee within one month of February 4, 1980 from Ports as a donation for resale at said Committee's Rummage Sale.

During his submission, counsel for the appellant conceded that these affidavits constituted the only evidence of use and that in order to succeed upon

l'article 44 de la *Loi sur les marques de commerce*, décision qui radiait l'enregistrement au Canada de la marque de commerce «Ciao» de l'appelante.

^a Les faits du litige sont très simples et ne sont pas contestés. La marque de commerce en cause a été enregistrée le 28 novembre 1975. L'intimée, Alex E. MacRae & Co., a demandé au registraire d'émettre l'avis prévu à l'article 44, ce qu'il a fait le 2 mars 1980. En réponse à cet avis, l'appelante a déposé l'affidavit de Ephraim Harold Shapiro. En voici le passage le plus pertinent:

^c [TRADUCTION] Ports International Limited a vendu la ligne de vêtements CIAO au Canada de façon continue depuis 1970.

Le dernier emploi de la marque de commerce avant réception de l'avis prévu à l'article 44 remonte à mars 1980 environ . . .

^d Le déposant explique par la suite que certains vêtements sur lesquels l'étiquette en cause était apposée avaient été livrés à l'Orchestre symphonique de Toronto pour être vendus dans le cadre d'une collecte de fonds. N'étant pas satisfait de cet affidavit, le registraire envoya à l'appelante une lettre à cet effet datée du 9 septembre 1980. En réponse, l'appelante déposa un deuxième affidavit. À l'audience, l'avocat de la requérante a fait état des parties de l'affidavit attestant que l'avis avait été émis et les vêtements livrés à l'orchestre le même mois, et attestant aussi que, selon les termes de l'entente, l'orchestre vendrait toutes les robes données. Le paragraphe 4 dit notamment:

^g [TRADUCTION] Dans le cours normal de ses affaires, la requérante donne des vêtements d'hommes et de femmes à des organismes de charité pour que ceux-ci les revendent. Par le passé, ces dons se sont avérés très utiles pour promouvoir les lignes de vêtements pour hommes et pour femmes de la requérante.

^h J'ai aussi permis le dépôt d'un deuxième affidavit, celui de Claire M. King, co-organisatrice de la vente en cause, pour clarifier la déclaration suivante de M. Shapiro:

ⁱ [TRADUCTION] Selon Claire M. King, co-organisatrice de The New Shop du comité féminin de l'Orchestre symphonique de Toronto, et dont je ne mets pas la parole en doute, le comité a reçu de Ports, moins d'un mois après le 4 février 1980, une donation de vêtements pour femmes destinés à être revendus par le comité au profit de l'orchestre.

^j Dans sa plaidoirie, l'avocat de l'appelante a reconnu que ces affidavits constituaient les seuls documents prouvant l'emploi de la marque de

the appeal, he must persuade me in the language of subsection 44(3) that this was a use in the normal course of trade, for the purpose of distinguishing the wares of the owner of the trade mark from the goods of others. During the course of his very able submission, I indicated from the bench that he had not done so, but that I would give the matter some consideration. These reasons confirm that the appeal must fail.

There is no evidence of trading in these garments. The Shapiro affidavit alleges that garments under this label have been continuously on sale in Canada since 1970 and yet there is not a scrap of evidence either before the Registrar or before me to support that contention. The normal course of trade in this matter is commercial sale of dresses either as manufacturer, wholesaler or retailer. It is, of course, normal that those in the garment business would give dresses to charity auctions in the anticipation of engendering goodwill and wider identification of the label. It is normal that such things would be done in the hope of increasing sales, the normal course of trade. That does not make the charitable donation a transaction in the normal course of trade when it stands alone and in complete isolation from any proof of normal sales activity. Since the only evidence that the appellant could point to was the charitable donation, it seems to me that it is not only not evidence of use in the normal course of trade, it is evidence which is more consistent with non-use in the commercial sense.

There is nothing in the material or in the submission of counsel before me that persuades me that the conditions of subsection 44(3) have been met. The appeal is therefore dismissed with costs.

a commerce et que, pour obtenir gain de cause dans cet appel, il devait me convaincre aux termes du paragraphe 44(3) qu'il s'agissait là d'un emploi dans la pratique normale du commerce, dans le but de distinguer les marchandises du propriétaire de la marque de commerce de celles des autres. Au cours de son argumentation, du reste très habile, j'ai indiqué qu'il n'avait pas réussi à me convaincre, mais que j'examinerais la question plus à fond.

b Les présents motifs reflètent ma conclusion initiale que l'appel doit échouer.

c Le dossier n'apporte aucune preuve d'un commerce de vêtements portant cette étiquette. Dans son affidavit, Shapiro allègue que de tels vêtements ont été continuellement en vente au Canada depuis 1970, mais cette prétention n'a pas été appuyée par le moindre élément de preuve, ni devant le registraire, ni devant moi. En l'espèce, la pratique normale du commerce serait la vente de vêtements par le fabricant, le grossiste ou le détaillant. Évidemment, il est normal, dans cette industrie, de faire don de vêtements à des ventes de charité dans l'espoir d'agrandir la clientèle et de mieux faire connaître la marque. Il est normal de le faire dans le but d'augmenter les ventes, la pratique normale du commerce. En l'absence de preuve d'activité commerciale normale, une telle donation, si elle est isolée, ne peut être assimilée à une opération effectuée dans la pratique du commerce. Étant donné que la donation constitue la seule preuve d'emploi présentée par l'appelante, j'estime que non seulement il ne s'agit pas d'une preuve d'emploi dans la pratique normale du commerce mais d'une preuve tendant plutôt à démontrer l'absence d'emploi, au sens commercial.

f Je n'ai rien trouvé dans la preuve écrite ni dans les plaidoiries de l'avocat qui ait pu me convaincre que les prescriptions du paragraphe 44(3) ont été respectées. L'appel est donc rejeté avec dépens.