

T-1738-86

T-1738-86

Playboy Enterprises Inc. (Appellant)

v.

Michel "Mike" Germain (Respondent)INDEXED AS: *PLAYBOY ENTERPRISES INC. v. GERMAIN*

Trial Division, Pinard J.—Ottawa, June 18 and July 9, 1987.

Trade marks — Expungement — Non-user — "Playboy Men's Hair Stylist" trade mark — Special circumstances excusing absence of use — Quebec Charter of the French Language imposing use of French only in commercial advertising — Pressure by civic officials to use French — Contrary to public policy to permit adherence to statute to imperil validity of trade mark.

Following a section 44 request for evidence of use, by the respondent, of the trade mark "Playboy Men's Hair Stylist", the Chairman of the Opposition Board found that the trade mark had not been used for the last three years before the respondent received the notice from the Registrar. He also found, however, that this absence of use could be explained and excused by special circumstances and that the trade mark should not be expunged from the register. This is an appeal from that decision.

Held, the appeal should be dismissed.

There were special circumstances excusing the respondent's absence of use of his trade mark. In the context of the *Charter of the French Language*, there was pressure from civic officials of the City of Hull to require the registrant to adopt a French version of his trade mark. Thus external forces were brought to bear against the respondent in respect of his use of the trade mark and his adoption of a French translation for the operation of his hair styling business.

It would be contrary to public policy to permit adherence to one statute, under the circumstances of this particular case, to imperil the validity of a trade mark. It is also quite clear that the respondent always intended to use the trade mark, as evidenced by the use of the key word "Playboy" in the French translation.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

Charter of the French Language, R.S.Q. 1977, c. C-11, s. 58.

Regulations respecting the language of commerce and business, c. C-11, r. 9, s. 16(b).

Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, ss. 2, 4(2), 44 (as am. by S.C. 1984, c. 40, s. 70).

Playboy Enterprises Inc. (appelante)

c.

a

Michel «Mike» Germain (intimé)RÉPERTORIÉ: *PLAYBOY ENTERPRISES INC. c. GERMAIN*

b Division de première instance, juge Pinard—Ottawa, 18 juin et 9 juillet 1987.

Marques de commerce — Radiation — Défaut d'emploi — Marque de commerce «Playboy Men's Hair Stylist» — Circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi — La Charte de la langue française du Québec impose l'usage exclusif du français dans la publicité commerciale — Pressions de la part de fonctionnaires municipaux pour que le français soit employé — Il est contraire à l'ordre public de permettre que l'obéissance à la loi mette en danger la validité de la marque de commerce.

d À la suite d'une demande présentée sur le fondement de l'article 44 visant à obtenir que l'intimé fournisse une preuve de l'utilisation de la marque de commerce «Playboy Men's Hair Stylist», le président de la Commission des oppositions a statué que cette marque n'avait pas été employée pendant les trois années qui ont précédé la date à laquelle l'intimé avait reçu e l'avis du registraire. Il a également décidé que des circonstances spéciales expliquaient et justifiaient le défaut d'emploi de la marque de commerce et que celle-ci ne devait pas être radiée du registre. Il s'agit en l'espèce de l'appel formé contre cette décision.

Jugement: l'appel doit être rejeté.

f Des circonstances spéciales ont justifié le défaut d'emploi par l'intimé de sa marque de commerce. En raison de l'existence de la *Charte de la langue française*, les fonctionnaires de la ville de Hull ont exercé des pressions pour forcer l'intimé à adopter une version française de sa marque de commerce. Des forces extérieures ont donc joué à l'égard de l'intimé au sujet de g l'emploi de sa marque de commerce et de son adoption d'une version française de celle-ci en ce qui concerne l'exploitation de son salon de coiffure.

h Il serait contraire à l'ordre public, compte tenu des circonstances de l'espèce, de permettre que l'obéissance à la loi mette en danger la validité d'une marque de commerce. Il est également évident que l'intimé a toujours eu l'intention d'employer la marque de commerce, comme en fait foi l'utilisation du mot clé «Playboy» dans la traduction française de sa marque.

LOIS ET RÈGLEMENTS

i

Charte de la langue française, L.R.Q. 1977, chap. C-11, art. 58.

Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, chap. T-10, art. 2, 4(2), 44 (mod. par S.C. 1984, chap. 40, art. 70).

Règlement sur la langue de commerce et des affaires, chap. C-11, r. 9, art. 16(b).

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

Registrar of Trade Marks v. Harris Knitting Mills Ltd. (1985), 4 C.P.R. (3d) 488 (F.C.A.); *Labatt (John) Ltd. v. The Cotton Club Bottling Co.* (1976), 25 C.P.R. (2d) 115 (F.C.T.D.).

COUNSEL:

Nicholas H. Fyfe, Q.C. and *Donald F. Phenix* for appellant.
Macey Schwartz for respondent.

SOLICITORS:

Smart & Biggar, Ottawa, for appellant.
Macey Schwartz for respondent.

The following are the reasons for order rendered in English by

PINARD J.: This is an appeal by the appellant Playboy Enterprises Inc. from a decision rendered May 30, 1986 on behalf of the Registrar of Trade Marks pursuant to section 44 of the *Trade Marks Act*, R.S.C. 1970, c. T-10 [as am. by S.C. 1984, c. 40, s. 70], wherein the Chairman of the Opposition Board decided that the trade mark "Playboy Men's Hair Stylist" ought not to be amended or expunged.

The respondent is recorded since December 14, 1979 as the owner in Canada of trade mark registration number 238,157 for the trade mark "Playboy Men's Hair Stylist" in association with services identified as "un salon de coiffure pour hommes". In response to a request from the appellant, the Registrar of Trade Marks, on January 30, 1985 issued a notice pursuant to section 44 of the *Trade Marks Act*, addressed to the respondent. In response to that notice, the respondent furnished his own affidavit, dated April 30, 1985. Following receipt of that affidavit, an oral hearing was held at which both the appellant and respondent were represented.

On the basis of the evidence contained in the respondent's affidavit, the Chairman of the Opposition Board, on behalf of the Registrar, decided that the respondent had shown use of its registered trade mark "Playboy Men's Hair Stylist" in Canada prior to the end of 1980, but that the trade

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS APPLIQUÉES:

Registraire des marques de commerce c. Harris Knitting Mills Ltd. (1985), 4 C.P.R. (3d) 488 (C.A.F.); *Labatt (John) Ltd. v. The Cotton Club Bottling Co.* (1976), 25 C.P.R. (2d) 115 (C.F. 1^{re} inst.).

AVOCATS:

Nicholas H. Fyfe, c.r. et *Donald F. Phenix* pour l'appelante.
Macey Schwartz pour l'intimé.

PROCUREURS:

Smart & Biggar, Ottawa, pour l'appelante.
Macey Schwartz pour l'intimé.

Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par

LE JUGE PINARD: Appel est interjeté par l'appelante Playboy Enterprises Inc. d'une décision prononcée le 30 mai 1986 au nom du registraire des marques de commerce, conformément à l'article 44 de la *Loi sur les marques de commerce*, S.R.C. 1970, chap. T-10 [mod. par S.C. 1984, chap. 40, art. 70], par laquelle le président de la Commission des oppositions a statué que la marque de commerce «Playboy Men's Hair Stylist» ne devait être ni modifiée ni radiée.

L'intimé est, depuis le 14 décembre 1979, le propriétaire inscrit au Canada de la marque de commerce «Playboy Men's Hair Stylist» enregistrée sous le numéro 238 157 et employée en liaison avec des services définis comme «un salon de coiffure pour hommes». À la demande de l'appelante, le registraire des marques de commerce a, le 30 janvier 1985, signifié à l'intimé l'avis prévu à l'article 44 de la *Loi sur les marques de commerce*. L'intimé a répondu à cet avis en fournissant un affidavit daté du 30 avril 1985. Une audience a suivi la réception dudit affidavit, audience à laquelle les deux parties étaient représentées.

Se fondant sur les éléments de preuve contenus dans l'affidavit de l'intimé, le président de la Commission des oppositions a statué au nom du registraire que ledit intimé avait prouvé qu'il avait employé sa marque de commerce «Playboy Men's Hair Stylist» au Canada avant la fin de 1980; mais

mark had not been used by the respondent from 1981 to January 30, 1985, being the date of issuance of the section 44 notice.

On the basis of evidence contained in the same affidavit, it was further decided that the respondent's non-use of the trade mark could be explained by unusual, uncommon or exceptional circumstances, that these special circumstances excused the absence of use by the respondent of its registered trade mark and that registration No. 238,157 ought not be expunged from the register.

The appellant states that in both fact and law, the Chairman of the Opposition Board erred in concluding that the circumstances described by the respondent in his affidavit constituted special circumstances which excused non-use by the registrant of its registered trade mark "Playboy Men's Hair Stylist" from 1981 to January 30, 1985. Accordingly, the appellant states that "the Registrar erred in not ordering that trade mark registration number 238,157 for the trade mark 'Playboy Men's Hair Stylist' be expunged." Therefore, the appellant seeks an order allowing this appeal and directing that "Playboy Men's Hair Stylist" Registration No. 238,157 be expunged from the register of trade marks.

In reply to the notice of appeal, the respondent essentially states that on the basis of the evidence contained in his affidavit dated April 30, 1985, the Chairman of the Opposition Board was correct in holding that special circumstances existed which excused the absence of use by the registrant of his trade mark as of the date of the section 44 notice. Beyond that affidavit, further evidence was put before me on appeal by way of an additional affidavit by the respondent, dated September 25, 1986. On the basis of the evidence contained in the latter affidavit, the respondent states that since May of 1985 he has ensured that all advertising used in relation to "*un salon de coiffure pour hommes*" at 33 Gamelin Boulevard in the City of Hull, Quebec, uses the English words "Men's Hair Stylist" with the word "Playboy" as well as the French words "*coiffure pour hommes*"; the respondent also states that during the summer of 1986, he was warned by the Commission de Pro-

il a jugé que tel n'était pas le cas pour la période comprise entre 1981 et le 30 janvier 1985, date de l'avis donné conformément à l'article 44.

Il a en outre décidé en se fondant sur les mêmes éléments de preuve que des circonstances inhabituelles, peu courantes ou exceptionnelles avaient empêché l'intimé d'employer sa marque de commerce déposée, que ces circonstances spéciales justifiaient le défaut d'emploi de ladite marque et que l'enregistrement n° 238 157 ne devait donc pas être radié du registre.

L'appellante affirme que, tant au point de vue des faits que du droit, le président de la Commission des oppositions a eu tort de conclure que les circonstances décrites par l'intimé dans son affidavit constituaient des circonstances spéciales qui justifiaient le défaut d'emploi par le titulaire de l'enregistrement de sa marque de commerce déposée «Playboy Men's Hair Stylist», pour la période allant de 1981 au 30 janvier 1985. Elle prétend, par conséquent, que [TRADUCTION] «le registraire a commis une erreur en n'ordonnant pas la radiation de l'enregistrement de la marque de commerce "Playboy Men's Hair Stylist" portant le numéro 238 157». C'est pourquoi elle demande à la Cour d'accueillir le présent appel et d'ordonner que l'enregistrement de la marque «Playboy Men's Hair Stylist» portant le n° 238 157 soit radié du registre des marques de commerce.

En réponse à l'avis d'appel, l'intimé prétend pour l'essentiel qu'étant donné les éléments de preuve figurant dans son affidavit du 30 avril 1985, le président de la Commission des oppositions a eu raison de conclure à l'existence de circonstances spéciales qui justifiaient le défaut d'emploi de sa marque de commerce par le titulaire de l'enregistrement à la date de l'avis donné conformément à l'article 44. Outre cet affidavit, on m'a soumis lors de l'appel un autre affidavit de l'intimé en date du 25 septembre 1986. Invoquant les éléments de preuve contenus dans ce dernier affidavit, l'intimé affirme que, depuis le mois de mai 1985, il a pris les mesures nécessaires pour que les mots anglais «Men's Hair Stylist» et «Playboy» ainsi que l'expression française «coiffure pour hommes» figurent dans toute la publicité faite relativement à «un salon de coiffure pour hommes» situé au 33, boulevard Gamelin, Hull (Québec); il déclare également que la Commission de protec-

tection de la Langue Française of the Government of Quebec not to use the English words; finally, this last affidavit refers to section 58 of chapter VII of the *Charter of the French Language*, a statute of the Province of Quebec (Revised Statutes of Quebec, 1977, c. C-11) and to paragraph 16(b) of the *Regulations respecting the language of commerce and business* [c. C-11, r. 9] passed pursuant to various sections of the said chapter VII of the Charter. Those provisions [as referred to] state as follows:

S. 58

Except as may be provided under this act or the regulations of the Office de la langue française, signs and posters and commercial advertising shall be solely in the official language.

N.B. Section 1 states that French is the official language of Quebec.

16. The following may appear exclusively in one or several languages other than French on signs and posters, in commercial advertising and in inscriptions relating to a product as well as in any other document:

(b) a trade mark recognized within the meaning of the Trade Marks Act (R.S.C., 1970, c. T-10) before 26 August 1977;

Consequently, the sole issue in this appeal is whether the registrant (the respondent) has satisfied the requirements of section 44 of the *Trade Marks Act* and has shown that special circumstances existed excusing the absence of use of the trade mark "Playboy Men's Hair Stylist" since 1981.

The relevant provisions of the *Trade Marks Act* state as follows:

2. In this Act

"use" in relating to a trade mark, means any use that by section 4 is deemed to be a use in association with wares or services;

4. ...

(2) A trade mark is deemed to be used in association with services if it is used or displayed in the performance or advertising of such services.

44. (1) The Registrar may at any time and, at the written request made after three years from the date of the registration by any person who pays the prescribed fee shall, unless he sees good reason to the contrary, give notice to the registered owner requiring him to furnish within three months an affidavit or

tion de la langue française du gouvernement du Québec lui a intimé au cours de l'été 1986 de ne pas utiliser de mots anglais; il invoque enfin dans cet affidavit l'article 58 du chapitre VII de la *Charte de la langue française*, qui est une loi de la province de Québec (Lois refondues du Québec, 1977, chap. C-11), de même que l'alinéa 16b) du *Règlement sur la langue du commerce et des affaires* [chap. C-11, r. 9] adopté en vertu de divers articles dudit chapitre VII de la Charte. Ces dispositions [telles qu'invoquées] portent:

Art. 58

Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou par les règlements de l'Office de la langue française, l'affichage public et la publicité commerciale se font uniquement dans la langue officielle.

N.B. L'article 1 porte que le français est la langue officielle du Québec.

16. Peuvent apparaître uniquement en une ou plusieurs autres langues que le français dans l'affichage public et la publicité commerciale ainsi que dans les inscriptions relatives à un produit, et dans tout autre document;

(b) une marque de commerce reconnue au sens de la Loi sur les marques de commerce (S.R.C., 1970, chap. T-10) avant le 26 août 1977;

Par conséquent, le seul point litigieux en l'espèce consiste à déterminer si le titulaire de l'enregistrement (l'intimé) a satisfait aux exigences de l'article 44 de la *Loi sur les marques de commerce* et a prouvé l'existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la marque de commerce «Playboy Men's Hair Stylist» depuis 1981.

Voici les dispositions pertinentes de la *Loi sur les marques de commerce*:

2. Dans la présente loi

«emploi» ou «usage», à l'égard d'une marque de commerce signifie tout emploi qui, selon l'article 4, est réputé un emploi en liaison avec des marchandises ou services;

4. ...

(2) Une marque de commerce est censée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

44. (1) Le registraire peut, à tout moment, et doit, sur la demande écrite présentée après trois années à compter de la date de l'enregistrement, par une personne qui verse les droits prescrits, à moins qu'il ne voie une raison valable à l'effet contraire, donner au propriétaire inscrit un avis lui enjoignant

statutory declaration showing with respect to each of the wares or services specified in the registration, whether the trade mark is in use in Canada and, if not, the date when it was last so in use and the reason for the absence of such use since such date.

(2) The Registrar shall not receive any evidence other than such affidavit or statutory declaration, but may hear representations made by or on behalf of the registered owner of the trade mark or by or on behalf of the person at whose request the notice was given.

(3) Where, by reason of the evidence furnished to him or the failure to furnish such evidence, it appears to the Registrar that the trade mark, either with respect to all of the wares or services specified in the registration or with respect to any of such wares or services, is not in use in Canada and that the absence of use has not been due to special circumstances that excuse such absence of use, the registration of such trade mark is liable to be expunged or amended accordingly.

(4) When the Registrar reaches a decision as to whether or not the registration of the trade mark ought to be expunged or amended, he shall give notice of his decision with the reasons therefor to the registered owner of the trade mark and to the person at whose request the notice was given.

(5) The Registrar shall act in accordance with his decision if no appeal therefrom is taken within the time limited by this Act or, if an appeal is taken, shall act in accordance with the final judgment given in such appeal.

At this stage, it is appropriate to recall that the absence of use that must be excused is the absence of use that occurred before the owner received the section 44 notice; in *Registrar of Trade Marks v. Harris Knitting Mills Ltd.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 488 (F.C.A.), Pratte J. said, at pages 492-493:

[TRANSLATION] Under section 44, where it appears from the evidence furnished to the Registrar that the trade mark is not in use, the Registrar must order that the registration of the mark be expunged unless the evidence shows that the absence of use has been "due to special circumstances that excuse such absence of use". The general rule is thus that absence of use of a mark is penalized by expungement. For an exception to be made to this rule, it is necessary, under subsection 44(3), for the absence of use to be due to special circumstances that excuse it. With regard to this provision, it should be noted first that the circumstances it mentions must excuse the absence of use in the sense that they must make it possible to conclude that, in a particular case, the absence of use should not be "punished" by expungement. These circumstances must be "special" (see *John Labatt v. The Cotton Club Bottling Co.* (1976), 25 C.P.R. (2d) 115) in that they must be circumstances not found in most cases of absence of use of a mark. Finally, these special circumstances that excuse the absence of use must, under subsection 44(3), be circumstances to which the absence of use is due. This means that in order to determine whether the absence of use should be excused in a given case, it

de fournir, dans les trois mois, un affidavit ou une déclaration statutaire indiquant, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce est employée au Canada 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.

(2) Le registraire ne doit recevoir aucune preuve autre que cet affidavit ou cette déclaration statutaire, mais il peut entendre des représentations faites par ou pour le propriétaire inscrit de la marque de commerce, ou par ou pour la personne à la demande de qui l'avis a été donné.

(3) Lorsqu'il apparaît au registraire, en raison de la preuve à lui fournie ou de l'omission de fournir une telle preuve, que la marque de commerce, soit à l'égard de la totalité des marchandises ou services spécifiés dans l'enregistrement, soit à l'égard de l'une quelconque de ces marchandises ou de l'un quelconque de ces services, n'est pas employée au Canada, et que le défaut d'emploi n'a pas été attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient, l'enregistrement de cette marque de commerce est susceptible de radiation ou modification en conséquence.

(4) Lorsque le registraire en arrive à une décision sur la question de savoir s'il y a lieu ou non de radier ou de modifier l'enregistrement de la marque de commerce, il doit notifier sa décision, avec les motifs pertinents, au propriétaire inscrit de la marque de commerce et à la personne à la demande de qui l'avis a été donné.

(5) Le registraire doit agir en conformité de sa décision si aucun appel n'en est interjeté dans le délai prévu par la présente loi ou, si un appel est interjeté, il doit agir en conformité du jugement définitif rendu dans cet appel.

Il y a lieu de rappeler à ce stade-ci que c'est le défaut d'emploi avant que le propriétaire reçoive l'avis prévu à l'article 44 qu'il faut justifier; dans l'affaire *Registraire des marques de commerce c. Harris Knitting Mills Ltd.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 488 (C.A.F.), le juge Pratte a dit aux pages 492 et 493:

Suivant l'article 44, lorsqu'il appert de la preuve fournie au registraire que la marque de commerce n'est pas employée, le registraire doit ordonner la radiation de l'enregistrement de cette marque à moins que la preuve ne révèle que le défaut d'emploi «a été attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient» («*due to special circumstances that excuse such absence of use*»). La règle générale, c'est donc que le défaut d'emploi d'une marque est sanctionné par la radiation. Pour que l'on puisse faire exception à cette règle, il faut, suivant le paragraphe 44(3), que le défaut d'emploi soit attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient ou l'excusent. Au sujet de ce texte, remarquons d'abord que les circonstances dont il parle doivent justifier ou excuser le défaut d'emploi en ce sens qu'elles doivent permettre de conclure que, dans un cas particulier, le défaut d'emploi ne doit pas être «puni» par la radiation. Ces circonstances doivent être «spéciales» (voir *John Labatt Ltd. c. The Cotton Club Bottling Co.* (1976), 25 C.P.R. (2d) 115) car il doit s'agir de circonstances qui ne se retrouvent pas dans la majorité des cas de défaut d'emploi d'une marque. Enfin, ces circonstances spéciales qui justifient le défaut d'emploi doivent, suivant le paragraphe 44(3), être des circonstances

is necessary to consider the reasons for the absence of use and determine whether these reasons are such that an exception should be made to the general rule that the registration of a mark that is not in use should be expunged. I would add, finally, that the absence of use that must thus be excused is the absence of use before the owner receives the notice from the Registrar.

In the present case, it appears that the Chairman of the Opposition Board based his finding that special circumstances existed excusing the absence of use of the trade mark "Playboy Men's Hair Stylist" since 1981 on paragraphs 18 to 21 of the respondent's affidavit dated April 30, 1985. The relevant part of his decision reads as follows:

Having regard to the registrant's evidence, I am satisfied that the registrant has provided a sufficient showing of use of its trade mark PLAYBOY MEN'S HAIR STYLIST in Canada in association with "un salon de coiffure pour hommes" prior to the end of 1980. Further, I do not consider that the use by the registrant or his registered user of the trade marks PLAYBOY POUR LUI or PLAYBOY COIFFURE POUR HOMMES constitute use of the registered trade mark PLAYBOY MEN'S HAIR STYLIST sufficient for me to conclude that the trade mark was in use as of January 30, 1985, the date of the section 44 notice. However, the trade mark agent for the registrant at the oral hearing asserted that the registrant is relying upon special circumstances to excuse the absence of use of the registered trade mark as of the date of the section 44 notice.

The Germain affidavit establishes that the registrant has not used his registered trade mark for a period of just in excess of three years in association with the services specified in his registration. Further, I am satisfied that the reasons given by Mr. Germain explaining the absence of use of the trade mark PLAYBOY MEN'S HAIR STYLIST in association with "un salon de coiffure pour hommes" could be characterized as unusual, uncommon or exceptional and arise from forces external to the voluntary acts of the registrant. In particular, the misunderstanding by the registrant of the provisions of Bill 101 of the *Charter of the French Language* and, more importantly, the pressure from civil officials of the City of Hull to require the registrant to adopt a French version of his trade mark in association with his commercial advertising in the Province of Quebec would point to external forces which were brought to bear against the registrant in respect of his use of the trade mark PLAYBOY MEN'S HAIR STYLIST and his adoption of a French translation of the trade mark in respect of his operation of "un salon de coiffure pour hommes" in the Province of Quebec.

In concluding that external forces exist in the present situation, I am mindful of the fact that the registrant is not a large company or organization which might have been in a position to resist the pressure brought to bear against it by municipal

auxquelles le défaut d'emploi est attribuable. C'est dire que pour juger, dans un cas donné, si le défaut d'emploi doit être excusé, il faut s'interroger sur les motifs du défaut d'emploi et se demander si ces motifs sont tels qu'il faille faire exception à la règle générale suivant laquelle l'enregistrement d'une marque non employée doit être radié. J'ajoute enfin que le défaut d'emploi qui doit être ainsi justifié est le défaut d'emploi avant que le propriétaire ne reçoive l'avis du registraire.

Il semble en l'espèce que le président de la Commission des oppositions se soit fondé sur les paragraphes 18 à 21 de l'affidavit de l'intimé en date du 30 avril 1985 pour conclure à l'existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la marque de commerce «Playboy Men's Hair Stylist» depuis 1981. Voici le texte de la partie pertinente de sa décision:

[TRADUCTION] Après avoir examiné les éléments de preuve soumis par le titulaire de l'enregistrement, j'estime que ce dernier a prouvé qu'il avait employé au Canada sa marque de commerce PLAYBOY MEN'S HAIR STYLIST en liaison avec «un salon de coiffure pour hommes» et ce, avant la fin de 1980. Qui plus est, je ne considère pas que l'emploi des marques de commerce PLAYBOY POUR LUI ou PLAYBOY COIFFURE POUR HOMMES par le titulaire de l'enregistrement ou son usager inscrit constitue un emploi de la marque de commerce déposée PLAYBOY MEN'S HAIR STYLIST me permettant de conclure que ladite marque était employée le 30 janvier 1985, date de l'avis donné conformément à l'article 44. L'agent de marques du titulaire de l'enregistrement a cependant affirmé à l'audience que celui-ci invoque des circonstances spéciales pour justifier le défaut d'emploi de cette marque de commerce déposée, à la date dudit avis.

L'affidavit de Germain indique que le titulaire de l'enregistrement n'a pas employé sa marque de commerce déposée pendant une période d'un peu plus de trois ans en liaison avec les services précisés dans l'enregistrement. Je suis en outre convaincu qu'on peut qualifier d'inhabituelles, de peu courantes ou d'exceptionnelles les circonstances invoquées par M. Germain pour justifier le défaut d'emploi de la marque de commerce PLAYBOY MEN'S HAIR STYLIST en liaison avec «un salon de coiffure pour hommes», et conclure que ces circonstances sont attribuables à des forces extérieures indépendantes des actes intentionnels du titulaire de l'enregistrement. En particulier, la mauvaise interprétation des dispositions du projet de loi 101 de la *Charte de la langue française* par le titulaire de l'enregistrement et, ce qui est plus important encore, la pression exercée par les fonctionnaires de la ville de Hull pour forcer ledit titulaire à utiliser une version française de sa marque de commerce dans la publicité commerciale faite au sujet de cette marque au Québec tendent à faire ressortir les forces extérieures qui ont joué à l'égard du titulaire de l'enregistrement au sujet de l'emploi de sa marque de commerce PLAYBOY MEN'S HAIR STYLIST et de son adoption d'une version française de celle-ci en ce qui concerne l'exploitation d'un «salon de coiffure pour hommes» dans la province de Québec.

En concluant à l'existence de forces extérieures en l'espèce, je tiens compte du fait que le titulaire de l'enregistrement n'est pas une grande organisation ou compagnie qui aurait pu résister à la pression exercée par les fonctionnaires municipaux.

officials. In view of the above, I have concluded that special circumstances exist in the present instance which excuse the absence of use by the registrant of its registered trade mark PLAYBOY MEN'S HAIR STYLIST as of the date of the section 44 notice and that the registration ought therefore to be maintained.

I agree with the Chairman of the Opposition Board when he finds that the pressure from civil officials of the City of Hull to require the registrant to adopt a French version of his trade mark, in the context of the *Charter of the French Language*, "would point to external forces which were brought to bear against the registrant in respect of his use of the trade mark PLAYBOY MEN'S HAIR STYLIST and his adoption of a French translation of the trade mark in respect of his operation of 'un salon de coiffure pour hommes' in the Province of Quebec." That conclusion is entirely based on the evidence contained in the respondent's affidavit dated April 30, 1985, and clearly excuses absence of use prior to the section 44 notice by the Registrar.

Furthermore, such finding is in accordance with the meaning given to the words "special circumstances", in subsection 44 of the *Trade Marks Act*, by Pratte J., in the *Harris Knitting Mills* case, *supra*, at page 492 where he refers to *Labatt (John) Ltd. v. The Cotton Club Bottling Co.* (1976), 25 C.P.R. (2d) 115 (F.C.T.D.). In the latter case, Cattanach J. considered specifically the meaning to be given to "special circumstances" and said, at pages 123, 124 and 125:

The word "special" in the language of s. 44(3) "that the absence of use has not been due to special circumstances that excuse such absence of use" is an adjective modifying the word "circumstances" and the word "special" as an adjective is defined in the *Shorter Oxford English Dictionary*, 3rd ed., as meaning "Of such a kind as to exceed in some way that is not usual or common; exceptional in character, quality or degree." Put another way "special circumstances" means circumstances that are unusual, uncommon or exceptional.

Jackett, C.J., specifically decided in the *Noxzema* case, *supra*, (*Noxzema Chemical Co. of Canada Ltd. v. Sheran Manufacturing Ltd. et al.*, [1968] 2 Ex.C.R. 446; 55 C.P.R. 147) that s. 44 of the *Trade Marks Act* is not the proper procedure to determine if a trade mark has been abandoned

Étant donné ce qui précède, je conclus à l'existence de circonstances spéciales qui justifient le défaut d'emploi par le titulaire de l'enregistrement de sa marque de commerce déposée PLAYBOY MEN'S HAIR STYLIST à la date de l'avis donné conformément à l'article 44 et que l'enregistrement doit donc être maintenu.

Je souscris à la conclusion du président de la Commission des oppositions suivant laquelle la pression exercée par les fonctionnaires de la ville de Hull pour forcer le titulaire de l'enregistrement à adopter une version française de sa marque de commerce, en raison de l'existence de la *Charte de la langue française*, «ten(d) à faire ressortir les forces extérieures qui ont joué à l'égard du titulaire de l'enregistrement au sujet de l'emploi de sa marque de commerce PLAYBOY MEN'S HAIR STYLIST et de son adoption d'une version française de celle-ci en ce qui concerne l'exploitation d'un "salon de coiffure pour hommes" dans la province de Québec.» Cette conclusion repose entièrement sur les éléments de preuve contenus dans l'affidavit de l'intimé en date du 30 avril 1985 et elle justifie clairement le défaut d'emploi de la marque pendant la période qui a précédé l'avis donné par le registraire conformément à l'article 44.

Qui plus est, cette conclusion est compatible avec le sens qui a été attribué par le juge Pratte à l'expression «circonstances spéciales» figurant au paragraphe 44(3) de la *Loi sur les marques de commerce*, dans l'affaire *Harris Knitting Mills*, précitée, où il invoque, à la page 492, l'affaire *Labatt (John) Ltd. c. The Cotton Club Bottling Co.* (1976), 25 C.P.R. (2d) 115 (C.F. 1^{re} inst.). Le juge Cattanach a examiné précisément dans cette dernière affaire le sens qu'il faut attribuer à l'expression «circonstances spéciales» et il a dit aux pages 123, 124 et 125:

Le mot «spéciales» qui figure dans la phrase de l'article 44(3) «que le défaut d'emploi n'a pas été attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient» est un adjectif qui qualifie le mot «circonstances», et le mot «spécial» pris comme adjectif est défini, dans le *Shorter Oxford English Dictionary*, 3^e édition, comme signifiant «d'une nature telle qu'il dépasse d'une certaine façon inhabituelle ou non courante; d'un caractère, d'une qualité ou d'un degré exceptionnels». En d'autres termes, des «circonstances spéciales» désignent des circonstances inhabituelles, peu courantes ou exceptionnelles.

Le juge en chef Jackett a spécialement décidé dans l'affaire *Noxzema* (précitée) (*Noxzema Chemical Co. of Canada Ltd. v. Sheran Manufacturing Ltd. et al.*, [1968] 2 R.C.É. 446; 55 C.P.R. 147) que l'article 44 de la *Loi sur les marques de commerce* ne constitue pas la procédure qui convient pour

and the proper procedure to raise the question of abandonment is by way of express proceedings for expungement.

However the remarks made by Evershed, L.J., (*Aktiebolaget Manus v. R. J. Fullwood & Bland, Ltd.* (1948), 66 R.P.C. 71 (C.A.) (in relation to U.K. Statute.)) with respect to the circumstances of this appeal because it is these words that are used in s. 44(3) and in so saying I have not overlooked that the same words appear in different statutes enacted by different jurisdictions. But the subject-matter of both statutes is substantially the same and in each instance the words "special circumstances" are to be given meaning in their common acceptance and that is what Lord Evershed did when he said (which for emphasis I repeat):

In that context it seems to me (without attempting any precise definition) that the words must be taken to refer to circumstances which are "special" in the sense of being peculiar or abnormal and which are experienced by persons engaged in a particular trade as the result of the working of some external forces as distinct from the voluntary acts of any individual trader.

Finally, it would be contrary to public policy to permit adherence to one statute, under the circumstances of this particular case, to imperil the validity of a trade mark. Indeed, it was well known, at the time, that the relevant part of the *Charter of the French Language* and the *Regulations respecting the language of commerce and business* were the subject of legal and constitutional challenge in Court; we now know that this matter has yet to be finally decided by the Supreme Court of Canada. I am therefore satisfied that the respondent always intended to use the trade mark; the fact that he used the key word "Playboy" with the French translation of the remainder of the mark is a clear indication of such an intent.

For all these reasons, I am in agreement with the conclusion of the Chairman of the Opposition Board from which it follows that the appeal from his decision must be dismissed with costs.

déterminer si une marque de commerce a été abandonnée, et que cette procédure qui convient, lorsqu'on soulève la question de l'abandon, consiste en des procédures expresses de radiation.

Les observations du Lord juge Evershed (*Aktiebolaget Manus v. R. J. Fullwood & Bland, Ltd.* (1948), 66 R.P.C. 71 (C.A.) (relativement à une loi du R.-U.)) en ce qui concerne le sens des «circonstances spéciales» sont toutefois particulièrement heureuses dans les circonstances du présent appel, parce que ce sont ces mots qu'on emploie à l'article 44(3) et, en disant cela, je ne perds pas de vue que ces mêmes termes figurent dans différentes lois qu'ont adoptées différents corps législatifs. Mais l'objet de ces deux lois est essentiellement le même et l'on doit, dans chaque cas, donner aux termes «circonstances spéciales» la signification qui résulte de leur acception courante, et c'est ce qu'a fait Lord Evershed lorsqu'il a déclaré (et je le répète ici pour bien le mettre en relief):

[TRADUCTION] Il me semble, dans ce contexte (et sans vouloir donner de définition précise), que l'on doit considérer ces termes comme s'appliquant à des circonstances «spéciales», en ce sens qu'elles sont particulières ou anormales et que ce sont des personnes qui se livrent à un commerce déterminé qui les connaissent à la suite de l'entrée en jeu de certaines forces extérieures, distinctes des actes volontaires de l'un quelconque des négociants dans ce commerce.

Enfin, il serait contraire à l'ordre public, compte tenu des circonstances de l'espèce, de permettre l'application stricte d'une loi pour mettre en danger la validité d'une marque de commerce. En fait, on savait fort bien à l'époque en cause que les dispositions applicables de la *Charte de la langue française* et du *Règlement sur la langue du commerce et des affaires* étaient contestées sur les plans juridique et constitutionnel devant les tribunaux; nous savons maintenant que la Cour suprême du Canada devra se prononcer définitivement sur cette question. J'estime, par conséquent, que l'intimé a toujours eu l'intention d'employer la marque de commerce; le fait qu'il ait employé le mot clé «Playboy» dans la traduction française de sa marque indique clairement que telle était son intention.

Pour tous ces motifs, je souscris à la conclusion du président de la Commission des oppositions et c'est pourquoi l'appel formé contre sa décision doit être rejeté avec dépens.