



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2013 COMC 107
Date de la décision : 2013-06-17

TRADUCTION

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée à
la demande de De Tomaso Automobili S.p.A. dba De
Tomaso S.p.A., visant l’enregistrement n° LMC239099 de
la marque de commerce PANTERA au nom de
Martin Krupka**

[1] Le 5 octobre 2010, à la demande de De Tomaso Automobili S.p.A. dba De Tomaso S.p.A. (la Partie requérante), le registraire a envoyé un avis aux termes de l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* (L.R.C. (1985), ch. T -13) (la *Loi*) à Martin Krupka (le Propriétaire), le propriétaire inscrit de l’enregistrement LMC239099 pour la marque de commerce PANTERA (la Marque).

[2] L’article 45 de la *Loi* oblige le Propriétaire à prouver l’emploi de la Marque au Canada en liaison avec chacune des Marchandises au cours de la période s’étalant du 5 octobre 2007 au 5 octobre 2010.

[3] Les marchandises énumérées dans l’enregistrement sont les suivantes [TRADUCTION] :
« automobiles de type sport ».

[4] L’emploi en liaison avec des marchandises est défini aux paragraphes 4(1) et 4(3) de la *Loi* :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée. (...)

(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.

[5] Pour les raisons indiquées ci-dessous, je suis convaincu que le Propriétaire a prouvé l'emploi de la Marque en liaison avec les « automobiles de type sport » au cours de la période pertinente au sens du paragraphe 4(3) et de l'article 45 de la *Loi*.

Preuve du Propriétaire

[6] En réponse à l'avis du registraire, le Propriétaire a déposé son propre affidavit, fait sous serment le 28 avril 2011.

[7] Dans ce document, il déclare que, depuis les années 1970, il assemble et vend des « automobiles de type sport », toutes portant la Marque. La preuve 1 jointe à son affidavit est une photographie d'une automobile représentative de PANTERA. Il affirme qu'il fixe quatre plaques sur chaque voiture PANTERA à divers endroits sur le véhicule, notamment sur le capot, dans le compartiment moteur et sur le devant du pare-brise. Des photographies représentatives de ces plaques sont jointes comme preuve 2; je constate que chacune de ces plaques affiche la Marque.

[8] Pour ce qui est des ventes durant la période pertinente, le Propriétaire joint comme preuve 3 à son affidavit six « énoncés » relatifs aux ventes des voitures PANTERA, tous datés de la période pertinente. M. Krupka explique que le nom indiqué sur les énoncés, soit « Pantera Sports Car Company Canada », est le nom sous lequel il fait parfois affaire en tant qu'entreprise à propriétaire unique. Il affirme également que chacune des automobiles a été assemblée à Montréal, puis envoyée aux adresses citées dans les énoncés. Je remarque que les adresses sont toutes situées en Amérique du Sud ou dans les Caraïbes.

Arguments de la Partie requérante

[9] Dans ses arguments écrits et oraux, la Partie requérante met en doute la crédibilité de la preuve du Propriétaire et demande au registraire de prendre connaissance d'office de trois points. Tout d'abord, sous le régime provincial, les entreprises à propriétaire unique comme celle exploitée par le Propriétaire doivent être inscrites auprès de Revenu Québec. Ensuite, le fait que l'entreprise du Propriétaire n'était pas, en réalité, inscrite au Registraire des entreprises de Revenu Québec au cours de la période pertinente. Finalement, sur l'un des énoncés soumis à titre de preuve, le destinataire présumé n'est pas un particulier ou le nom d'une entreprise, mais plutôt une référence à un coin de rue à Lima, au Pérou.

[10] La Partie requérante souligne que le registraire a dans le passé pris connaissance d'office des lois provinciales, mais mentionne une cause précise où il a refusé de le faire à l'égard du registre des entreprises de Revenu Québec [*Magyar c. Loblaws Inc.* (1995), 61 C.P.R. 3d 267 (COMC)]. Toutefois, la Partie requérante précise qu'à l'époque de cette décision, le registre n'était pas aussi facilement accessible qu'il l'est de nos jours.

[11] Ainsi, la Partie requérante allègue qu'étant donné que le Propriétaire a enfreint les lois provinciales et que l'un des énoncés soumis comme preuve est manifestement erroné, on peut mettre en doute la fiabilité de la preuve du Propriétaire dans son ensemble.

[12] Toutefois, j'aimerais souligner qu'il est bien établi que l'objet et la portée de l'article 45 de la *Loi* sont de prévoir une procédure simple, sommaire et expéditive visant à éliminer les éléments improductifs du registraire; c'est pourquoi la norme de preuve imposée au propriétaire inscrit est peu exigeante [*Uvex Toko Canada Ltd. c. Performance Apparel Corp* (2004), 31 C.P.R. (4th) 270 (CF)]. En outre, la preuve doit être examinée dans son ensemble; s'attarder aux éléments constitutifs de la preuve individuellement n'est pas la démarche appropriée [*Kvas Miller Everitt c. Compute (Bridgend) Ltd.* (2005), 47 C.P.R. (4th) 209 (COMC)]. La procédure de radiation prévue à l'article 45 n'est pas censée prévoir un moyen supplémentaire de contester une marque de commerce, autre que la procédure litigieuse courante visée par l'article 57 [*Meredith & Finlayson c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1991), 40 C.P.R. (3d) 409 (CAF)]. Ainsi, on doit accorder aux énoncés dans un affidavit une crédibilité notable [*Ogilvy Renault c. Compania Roca-Radiadores SA*, 2008 CarswellNat 776 (COMC)].

[13] À mon avis, prendre connaissance d'office dans la mesure et dans le but proposés par la Partie requérant serait contraire à ces principes. Un propriétaire inscrit devrait alors fournir une immense quantité de preuves afin de répondre aux questions qui débordent de la portée restreinte de la présente instance, et il aurait les mains liées si une connaissance d'office était prise nonchalamment, puisque le propriétaire inscrit n'a pas le droit de soumettre de preuve en réplique à de tels avis imprévus. De même, la partie requérante n'a pas le droit de soumettre sa propre preuve lors d'une procédure de radiation prévue à l'article 45. Ainsi, elle ne devrait pas avoir la possibilité de faire au moyen de prises de connaissance d'office ce qu'elle n'est pas autrement autorisée à faire par dépôt de preuve ou par contre-interrogatoire.

[14] Dans tous les cas, même si je décidais de prendre connaissance d'office comme le suggère la Partie requérante, cet avis ne rendrait pas la preuve qui m'est présentée imprécise ou ambiguë. En fait, si le Propriétaire ne s'était pas conformé aux lois linguistiques ou commerciales du Québec, par exemple, cet enjeu ne serait toujours pas immédiatement pertinent à l'égard de la question relative à l'emploi. C'est un principe bien établi que la conformité aux autres lois n'est pas une question traitée par une procédure de radiation aux termes de l'article 45 [voir *Lewis Thomson & Sons Ltd. c. Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 C.P.R. (3d) 483 (C.F. 1^{re} inst.)]. De même, le Propriétaire n'est pas tenu de répondre à des critères de perfection quant à la tenue de ses registres. Les énoncés fournis à la preuve 3 sont cohérents avec les affirmations faites sous serment par le Propriétaire dans son affidavit au sujet des ventes et de l'exportation de ses marchandises. Je souligne, par exemple, que les énoncés soumis comme preuve n'étaient que des billets accompagnant les voitures et qu'ils ne constituaient pas nécessairement les moyens par lesquels les adresses de livraison étaient indiquées. Ainsi, l'identification omise ou erronée du destinataire que la Partie requérante a relevée n'a aucune importance, à mon avis.

[15] C'est pourquoi, selon l'information qui m'a été présentée, je suis convaincu que le Propriétaire a prouvé l'emploi de la Marque en liaison avec les marchandises, au sens du paragraphe 4(3) et de l'article 45 de la *Loi*.

Règlement

[16] Conformément aux pouvoirs qui me sont accordés aux termes du paragraphe 63(3) de la *Loi*, l'enregistrement LMC646653 sera maintenu, conformément aux dispositions de l'article 45 de la *Loi*.

Andrew Bene
Agent d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Catherine Dussault, trad. a.