

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : LA ESPANOLA & DESSIN
NUMÉRO D'ENREGISTREMENT : 423972

Le 3 avril 2003, à la demande de La Española Alimentaria Alcoyana, S.A. le registraire a envoyé un avis en application de l'article 45 à Aceites Del Sur S.A., propriétaire inscrite du susdit enregistrement de marque de commerce.

La marque de commerce illustrée ci-dessous, LA ESPANOLA & DESSIN, est enregistrée en liaison avec les marchandises suivantes : « huiles d'olives et olives ».



Aux termes de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, le propriétaire inscrit d'une marque de commerce est tenu de prouver que cette marque a été employée au Canada à l'égard de

chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement à un moment quelconque au cours des trois années 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. La période pertinente en l'espèce est un moment quelconque entre le 3 avril 2000 et le 3 avril 2003.

En réponse à l'avis, l'inscrivante a déposé deux affidavits de Kendall W. Waiting, ainsi que l'affidavit de Gonzalo Guillén. Chacune des parties a déposé une argumentation écrite. Il n'y a pas eu de demande d'audience.

La partie requérante prétend que la preuve déposée par M. Kendall W. Waiting devrait être rejetée parce qu'il s'agit d'une preuve de ouï-dire et parce qu'elle n'est pas du tout fiable. Elle souligne que M. Waiting est un étudiant en droit à l'emploi du cabinet d'avocats Carscallen Lockwood s.r.l., lequel reçoit des instructions du cabinet d'avocats espagnol qui représente l'inscrivante. La partie requérante prétend qu'il s'agit d'une accumulation de ouï-dire, ce que confirme l'expression introductive [TRADUCTION] « j'ai été informé par » en tête de chaque paragraphe de son affidavit.

En ce qui concerne l'affidavit souscrit par Gonzalo Guillén, la partie requérante prétend que ce document devrait être rejeté parce qu'il ne constitue pas un affidavit au sens de la *Loi sur la preuve au Canada*, ni même du *Code civil du Québec* ou de la *Loi sur la preuve* de l'Ontario. Elle prétend qu'au mieux, la signature de Gonzalo Guillén a été légalisée et notariée mais que ledit Gonzalo Guillén n'a pas été assermenté personnellement.

La partie requérante prétend ensuite qu'outre ces carences, nulle part ne trouve-t-on une preuve de l'emploi en liaison avec des « olives ». Elle ajoute de plus que la marque de commerce qui semble apposée sur les marchandises « huiles d'olives » est en grande partie différente de la marque de commerce qui a été enregistrée.

Je conviens avec la partie requérante que les affidavits de M. Waiting constituent une preuve de oui-dire irrecevable en ce qui concerne l'emploi de la marque de commerce par le propriétaire inscrit.

L'inscrivante prétend qu'un affidavit souscrit sur la foi de renseignements tenus pour véridiques est

recevable, même s'il s'agit de oui-dire, s'il s'agit d'une des exceptions de common law à la règle du oui-dire (*Labatt Brewing Co. c. Molson Breweries, A Partnership*, 68 C.P.R. (3d) 216 (C.F. 1^{re} inst.)), la question étant celle de savoir si la preuve est fiable et nécessaire. En l'espèce, aucune justification n'a été fournie quant à la raison pour laquelle une personne possédant une connaissance directe de l'emploi de la marque de commerce n'aurait pu fournir la preuve en question. À mon avis, la preuve fournie par M. Waiting en ce qui concerne l'emploi de la marque de commerce consiste fondamentalement en un double oui-dire sans indication des motifs pour lesquels ce double oui-dire était nécessaire.

L'inscrivante a ajouté que les pièces jointes aux affidavits de M. Waiting devraient être étudiées dans la mesure où elles fournissent une preuve directe et confirment tout ou partie des prétentions énoncées dans les affidavits. Je ne suis pas de cet avis, étant donné que les documents dont il est question n'étaient pas des déclarations fondées sur la « connaissance personnelle » du souscripteur de l'affidavit, comme c'était le cas dans l'affaire *Quarry Corp. c. Bacardi & Co* (72 C.P.R. (3d) 127 (C.F. 1^{re} inst.)). Par conséquent, je n'ai accordé aucune force probante à la preuve d'emploi fournie

par M. Waiting (*Labatt Brewing c. Molson*, précité).

En ce qui concerne l'affidavit Guillén, comme l'indiquent une décision non publiée du registraire du 26 janvier 1983 concernant l'article 44 [maintenant l'article 45] relativement au numéro d'enregistrement 167632, ainsi que la décision *Russell & Dumoulin c. Guangdong Cereals & Oils Import & Export Corp* (17 C.P.R. (4th) 283), un affidavit préparé dans un ressort étranger est à première vue recevable dans la mesure où il est conforme aux règles du ressort dans lequel il a été souscrit. En l'espèce, étant donné qu'il n'existe aucun indice que l'affidavit n'a pas été préparé en conformité avec les règles du ressort dans lequel il a été souscrit, je suis prête à le considérer comme étant recevable.

M. Guillén déclare qu'il est le directeur général employé par la société inscrivante et qu'il a personnellement connaissance des questions qui font l'objet de son affidavit, sauf lorsqu'il dit se fier à des renseignements tenus pour véridiques, et, le cas échéant, déclare avoir tous les motifs de croire que ces renseignements sont véridiques.

Il indique que l'inscrivante a envoyé les marchandises portant la marque de commerce à son distributeur canadien, Rocket Distribution Inc., à Mississauga en Ontario, au cours des trois dernières années (son affidavit date du 6 octobre 2003). Il déclare qu'il a été informé que des copies des factures attestant les livraisons au distributeur ont été envoyées à l'avocat canadien de l'inscrivante.

Il indique que les factures révèlent des ventes au détail d'huiles d'olives. Il déclare ensuite qu'il a été informé que l'inscrivante avait envoyé à son représentant canadien Carscallen Lockwood s.r.l. des étiquettes portant la marque de commerce. Il déclare ensuite **qu'il a été informé** par l'inscrivante, et a tous les motifs de croire, que les étiquettes envoyées au représentant canadien ont été fixées sur les marchandises distribuées et employées au Canada au cours des trois années précédant la date de son affidavit.

Bien qu'il ne soit pas clair si la description de M. Guillén concernant le contenu des factures est fondée sur du oui-dire, je conclus que sa déclaration concernant les étiquettes est du oui-dire irrecevable.

M. Guillén n'a joint aucune étiquette à son affidavit et il n'a pas non plus indiqué s'il avait personnellement connaissance du fait que les étiquettes jointes à l'affidavit de M. Waiting souscrit le 1er octobre 2003 étaient celles qui étaient fixées aux marchandises (c'est-à-dire à des huiles d'olives) vendues au Canada. En outre, aucun motif n'est fourni en ce qui concerne les raisons pour lesquelles un administrateur doté d'une connaissance personnelle n'aurait pu témoigner quant à la manière dont la marque de commerce était liée aux marchandises au moment de leur transfert au Canada. Par conséquent, je n'ai accordé aucune valeur probante à la déclaration de M. Guillén concernant les étiquettes portant la marque de commerce et je dois conclure que rien n'indique que l'a vis de liaison entre la marque de commerce et les marchandises a été fourni à l'acheteur au moment du transfert des marchandises « huiles d'olives » comme l'exige le paragraphe 4(1) de la Loi.

En raison de ce qui précède, je conclus que l'enregistrement de la marque de commerce doit être radié, en l'absence de preuve de l'emploi en liaison avec des « olives » et en raison du caractère irrecevable ou insuffisant de la preuve concernant des « huiles d'olives ».

L'enregistrement portant numéro 423972 sera radié en conformité avec les dispositions du paragraphe 45(5) de la *Loi sur les marques de commerce*.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 30 NOVEMBRE 2005.

D. Savard
Agente d'audition supérieure
Article 45