



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

Référence : 2010 COMC 75
Date de la décision : 2010-05-19

**DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45, engagée à
la demande de Clark Wilson LLP, visant l'enregistrement
n LMC585759 de la marque de commerce OPERATION
TRUE BLUE au nom de Xentel DM Incorporated**

[1] À la demande de Clark Wilson LLP (la partie requérante), le registraire a fait parvenir un avis en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), le 9 mai 2008 à Xentel DM Incorporated, la propriétaire inscrite de la marque de commerce susmentionnée (l'inscrivante).

[2] La marque de commerce OPERATION TRUE BLUE (la Marque) est enregistrée pour être employée en liaison avec les services suivants :

(1) Promotions de commercialisation, notamment concours, publicité pour la télévision, publicité pour les magazines, publicité pour les journaux, publicité postale, publicité par circulaires, télémarketing, notamment techniques de commercialisation directe au moyen de numéros de téléphone 1-800 et 1-900, de sondages, d'enquêtes d'opinion et de recherche, ayant tous trait aux événements sportifs et aux spectacles.

(2) Services de collectes de fonds professionnels fournis à des tiers, notamment promotion de divers sports et spectacles y compris, entre autres, le théâtre en direct, spectacles de variétés, cirques, rodéos amateurs et professionnels, manifestations sportives, activités de bienfaisance, concerts, chant, danse, numéros de magie et films; et fourniture de services connexes, notamment enregistrement de musique, consultation en matière de divertissement, services d'agents de réservation et de gérants d'artistes; et achat, crédit-bail, élaboration et commercialisation de matériel informatique et de logiciels connexes.

(3) Fourniture d'aide à des tiers dans le domaine de la collecte de fonds par la promotion de manifestations sportives.

[3] Selon l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, le propriétaire inscrit doit démontrer, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans 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. En l'espèce, la période pertinente en ce qui a trait à l'emploi est la période allant du 9 mai 2005 au 9 mai 2008.

[4] L'« emploi » d'une marque de commerce en liaison avec des services est décrit comme suit au paragraphe 4(2) de la Loi :

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

[5] En réponse à l'avis du registraire, l'inscrivante a fourni la déclaration solennelle de Paul D. Gornall signée le 9 octobre 2008. Seule la partie requérante a produit des observations écrites; aucune audience n'a été demandée.

[6] Je reproduis ci-dessous la totalité de la déclaration solennelle de M. Gornall :

[TRADUCTION] Je soussigné Paul D. Gornall, agent de marques de commerce de l'inscrivante, Xentel DM Incorporated, déclare par les présentes ce qui suit :

1. La marque de commerce OPERATION TRUE BLUE n'a pas été employée en liaison avec les marchandises ou les services au cours de la période de trois ans allant de mai 2005 à mai 2008.
2. La marque de commerce a été employée pour la dernière fois en liaison avec les services au cours de l'année 2000.
3. Le défaut d'emploi depuis cette date s'explique par le fait que le client de l'inscrivante, le syndicat de la police de Toronto, a eu un différend avec la Toronto Police Service Board [commission des services de police de Toronto] sur la façon dont l'inscrivante devrait employer la marque de commerce en liaison avec les services de collecte de fonds qu'elle lui fournit.
4. L'inscrivante a l'intention d'employer la marque à nouveau en liaison avec les services, pour le même client ou pour des clients similaires, lorsque les modifications nécessaires auront été apportées au personnel et aux politiques.

Déclaré solennellement à Vancouver (C.-B.), le 9^e jour d'octobre 2008.

[7] La partie requérante soutient que la déclaration solennelle est inadmissible, parce que rien ne montre que M. Gornall, agent de marques de commerce qui n'est pas un employé de l'inscrivante, était personnellement au courant des faits qui y sont allégués. En d'autres termes, la partie requérante fait valoir que le contenu de la déclaration est fondé sur une preuve par ouï-dire dont la fiabilité et la nécessité n'ont pas été établies. Au soutien de cet argument, la partie requérante invoque la décision *Canadian Council of Professional Engineers c. AEC Inc.* (2002), 22 C.P.R. (4th) 399 (agent d'audience principal en marques de commerce).

[8] Après avoir examiné en entier la déclaration solennelle, je souscris aux arguments de la partie requérante. Non seulement M. Gornall n'est-il pas administrateur ou dirigeant de l'inscrivante, mais il n'a pas établi qu'il était personnellement au courant des faits relatés dans la preuve. De plus, le fondement de ses déclarations n'est nullement mentionné. Même si les allégations formulées dans la déclaration solennelle de M. Gornall reposent sur des renseignements et des croyances, il a été décidé, dans *Labatt Brewing Co. c. Molson Breweries, a Partnership* (1996), 68 C.P.R. (3d) 216 (C.F. 1^{re} inst.), que les déclarations de cette nature contenues dans un affidavit constituent à prime abord une preuve par ouï-dire inadmissible, à moins qu'elles ne respectent les critères de la *nécessité* et de la *fiabilité*. En l'espèce, M. Gornall, qui affirme être l'agent de marques de commerce de l'inscrivante, n'a pas expliqué les raisons pour lesquelles une personne ayant des renseignements directs au sujet de l'emploi de la Marque n'a pu fournir la preuve en question, ni les raisons permettant de croire que les faits ainsi déclarés sont vrais. En conséquence, l'inscrivante n'a pas établi la nécessité de présenter une preuve au moyen d'une déclaration solennelle de son agent de marques de commerce, ni n'a établi la fiabilité de cette preuve. Dans les circonstances, je suis d'avis que la preuve présentée en l'espèce constitue une preuve par ouï-dire inadmissible [voir *MBM & CO. c. I. Shor Canada, Ltd.* (2007), 63 C.P.R. (4th) 250 (C.O.M.C.)].

[9] Puisque j'ai conclu que la preuve présentée en l'espèce constitue une preuve par ouï-dire inadmissible, il n'est pas nécessaire que je décide s'il existe des circonstances spéciales pouvant justifier le défaut d'emploi de la Marque au cours de la période pertinente. Je souligne cependant que l'inscrivante ne semble pas avoir satisfait aux trois critères énoncés dans *Canada (Registrar*

of Trade Marks) c. Harris Knitting Mills Ltd. (1985), 4 C.P.R. (3d) 488 (C.A.F.), et dans *Smart & Biggar c. Scott Paper Ltd.* (2008), 65 C.P.R. (4th) 303 (C.A.F.), en ce qui a trait aux circonstances spéciales. Plus précisément, l'inscrivante n'a présenté aucune preuve montrant l'emploi de la Marque en liaison avec l'un ou l'autre des services visés par l'enregistrement, affirmant simplement que la Marque a été employée en liaison avec les « services » en 2000; elle n'a pas expliqué en quoi le différend avec l'un de ses clients constitue un motif de défaut d'emploi indépendant de sa volonté depuis plus de huit ans, et n'a pas décrit non plus les mesures concrètes qui auraient été prises et qui montreraient une intention sérieuse de recommencer sous peu à employer la Marque.

[10] Eu égard à ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi, je suis d'avis que l'enregistrement n° LMC585759 de la marque de commerce OPERATION TRUE BLUE devrait être radié pour défaut d'emploi conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi.

P. Fung
Agente d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Linda Brisebois, LL.B.