



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

Référence : 2014 COMC 58
Date de la décision : 2014-03-14

TRADUCTION

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée à la demande de K-2 Corporation, visant l’enregistrement n° LMC727,051 de la marque de commerce RIDE À L’OS & Dessin au nom de 4164652 Canada Inc.

[1] À la demande de K-2 Corporation (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné un avis en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi) le 4 novembre 2011 à 4164652 Canada Inc. (l'Inscrivante), la propriétaire inscrite de l'enregistrement n° LMC727,051 de la marque de commerce RIDE À L’OS & Dessin (la Marque), reproduite ci-dessous.

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises et services suivants :

Marchandises :

Vêtements, nommément t-shirts, chandails, camisoles, chemises, manteaux, enregistrements vidéo et audio, nommément disques DVD préenregistrés, dans le domaine des sports extrêmes; photographies; magazines; articles promotionnels, nommément auto-collants.

Services :

Éducation, formation, enseignement, nommément opération d'une école dans le domaine des sports extrêmes, nommément rodéo; conception, production et vente d'enregistrements vidéo et audio, nommément disques DVD, dans le domaine des sports extrêmes; photographies, nommément services d'un photographe; organisation d'événements récréatifs, nommément festivals et tournées dans le domaine des sports extrêmes, nommément rodéo, football, motocross, patin à roues alignées, bicyclette, gymkhana et planche à roulettes; édition, publication et abonnement de magazines dans le domaine des sports extrêmes, nommément rodéo, football, motocross, patin à roues alignées, bicyclette, kayak, tir de chevaux, concours de danse, compétitions canines, planche à neige, télémark, ski, hockey, planche à roulettes, moto, automobile, motoneige, planeur, parachutisme, deltaplane, natation, rafting, ski nautique, escalade, triathlon et tennis.

[3] Selon l'article 45 de la Loi, le propriétaire inscrit de la marque de commerce doit, à l'égard de chacune des marchandises et de chacun des services que spécifie l'enregistrement, indiquer si la marque 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 à laquelle 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 pour établir l'emploi s'étend du 4 novembre 2008 au 4 novembre 2011.

[4] Les définitions d'emploi applicables aux fins de la présente décision sont énoncées aux articles 4(1) et 4(2) 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.

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] Il est bien établi que de simples allégations d'emploi ne suffisent pas à établir l'emploi dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c. Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [*Woods Canada Ltd c. Lang Michener et al.*, (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst.)] et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co c. le Registraire des marques de commerce*

(1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst.)], le propriétaire inscrit n'en doit pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacune des marchandises et chacun des services décrits dans l'enregistrement au cours de la période pertinente.

[6] En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivante a initialement produit une série de documents joints à une lettre, qui ne prenait pas la forme d'un affidavit. Dans une lettre datée du 19 janvier 2012, l'Inscrivante a été informée que la preuve devait être produite par voie d'affidavit ou de déclaration solennelle en vertu de l'article 45(2) de la Loi. En réponse, l'Inscrivante a déposé une lettre de Kirk Marcenay, président de l'Inscrivante, datée du 27 janvier 2012, lettre qui était signée par un commissaire à l'assermentation. Une série de documents est jointe à la lettre.

[7] Comme l'a fait remarquer la Partie requérante à l'audience, les documents joints n'ont pas été expressément désignés comme des pièces et ne sont pas accompagnés de constats d'assermentation. Dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45, l'absence de constats d'assermentation pertinents en lien avec les pièces n'est pas nécessairement fatale, en particulier dans les cas où l'objection est soulevée à un stade si avancé que la partie qui a produit les éléments de preuve n'a que peu ou pas la possibilité de corriger cette lacune. Dans les circonstances, j'estime que le défaut d'inclure des constats d'assermentation en lien avec les pièces jointes à la lettre de M. Marcenay équivaut à une simple lacune technique. Compte tenu de ce qui précède, je suis disposée à considérer la lettre assermentée de M. Marcenay et les pièces qui l'accompagnent comme un affidavit qui satisfait aux exigences de l'article 45(2) de la Loi.

[8] Aucune des parties n'a produit de représentations écrites. Une audience a eu lieu, et seule la Partie requérante y était représentée.

L'Inscrivante a-t-elle démontré l'emploi de la Marque au cours de la période pertinente?

[9] Dans son affidavit, M. Marcenay déclare sous serment que l'Inscrivante a employé la Marque en liaison avec les marchandises et services suivants :

- (a) « *production et vente d'enregistrements vidéo sur disques DVD dans le domaine des sports extrêmes* »
- (b) « *vêtements : t-shirts, chandails, camisoles, casquettes, manteaux* »
- (c) « *magazines virtuels* »
- (d) « *organisation d'événements récréatifs* »
- (e) « *bannières* »
- (f) « *site Internet* »

[10] En premier lieu, je souligne que, comme l'a fait remarquer la Partie requérante, les « *casquettes* », « *bannières* » et « *site Internet* » ne font pas partie de l'état déclaratif des marchandises et/ou services lié à la Marque et ne sont donc pas pertinents.

[11] Comme le soutient la Partie requérante, la déclaration sous serment de M. Marcenay n'est qu'une conclusion de droit, ou une simple affirmation, quant à l'emploi de la Marque en liaison avec ces marchandises et services. M. Marcenay n'a pas fait de déclaration sous serment décrivant la manière dont la Marque a été employée en liaison avec ces marchandises ou services. En outre, M. Marcenay n'a pas indiqué expressément si cet emploi avait eu lieu au cours de la période pertinente.

[12] Pour étayer sa simple affirmation d'emploi, M. Marcenay joint divers documents, qu'il décrit vaguement dans le corps de son affidavit comme se rapportant à l'une des sous-catégories des marchandises et services visés par l'enregistrement susmentionnés au paragraphe 9 de ma décision. En particulier, M. Marcenay joint ce qui suit :

- (a) une carte professionnelle se rapportant à la production de vidéos qui porte la Marque;
- (b) une facture datée du 15 décembre 2011 liée à des services de production vidéo arborant la Marque;
- (c) des photographies de casquettes, de personnes portant des t-shirts, des manteaux et des chandails, arborant tous la Marque;
- (d) la page couverture d'un numéro du *Magazine Ride à l'Os.com* daté du 8 mars 2012 qui fait voir la Marque;

(e) des circulaires et des publicités reliées au « Festival Ride à l'os », un festival de sports extrêmes; les spécimens de circulaires et de publicités sont liés à des événements qui ont eu lieu en juillet/août 2008, 2009 et 2010 et arborent tous la Marque;

(f) des imprimés du site Web *www.ridealos.com*, certains faisant voir la Marque.

[13] Premièrement, je souligne que la facture et la couverture du magazine portent une date postérieure à la période pertinente, et que la circulaire de 2008 porte une date antérieure. Ces documents ne sont donc pas pertinents aux fins de ma décision. Les autres documents ne sont pas datés, et on peut ainsi seulement supposer qu'ils portent la date à laquelle l'affidavit a été souscrit.

[14] En ce qui concerne les marchandises visées par l'enregistrement, je souligne que malgré le fait que M. Marcenay a présenté des photographies montrant la Marque apposée sur certaines de ces marchandises (*t-shirts, chandails, manteaux*), aucun élément de preuve ne permet de conclure que l'Inscrivante a réellement vendu ces marchandises dans la pratique normale du commerce au cours de la période pertinente. Il en va de même en ce qui concerne les autres marchandises, « *photographies, magazines, articles promotionnels, nommément auto-collants* ». En conséquence, les marchandises seront radiées de l'enregistrement.

[15] M. Marcenay ne fait aucune mention dans son affidavit des services définis comme suit : « *éducation, formation, enseignement, nommément opération d'une école dans le domaine des sports extrêmes, nommément rodéo, photographies, nommément services d'un photographe* ». Ces services seront donc radiés de l'enregistrement de la Marque.

[16] Pour ce qui est des services « *conception, production et vente d'enregistrements vidéo et audio, nommément disques DVD, dans le domaine des sports extrêmes* », la seule preuve documentaire qui n'est pas expressément datée en dehors de la période pertinente est une carte professionnelle non datée qui se rapporte à la production de vidéos et un imprimé de site Web présentant des instantanés de vidéos de rodéos. L'imprimé de site Web ne fait pas voir la Marque. Je ne suis pas convaincue que cette preuve est suffisante pour me permettre de conclure que l'Inscrivante a employé la Marque en liaison avec ces services en conformité avec l'article 4(2) dans la pratique normale du commerce au cours de la période pertinente.

[17] En ce qui concerne les services « *édition, publication et abonnement de magazines dans le domaine des sports extrêmes, nommément rodéo, football, motocross, patin à roues alignées, bicyclette, kayak, tir de chevaux, concours de danse, compétitions canines, planche à neige, télémark, ski, hockey, planche à roulettes, moto, automobile, motoneige, planeur, parachutisme, deltaplane, natation, rafting, ski nautique, escalade, triathlon et tennis* », la seule preuve documentaire démontrant l'emploi de la Marque en liaison avec ces services porte une date postérieure à la période pertinente (copie de la page couverture d'un magazine daté du 8 mars 2012 et imprimé de site Web mentionnant le premier numéro du magazine, daté encore une fois du 8 mars 2012). Par conséquent, je ne suis pas convaincue que l'Inscrivante a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec ces services au Canada au cours de la période pertinente.

[18] En ce qui a trait aux services « *organisation d'événements récréatifs, nommément festivals et tournées dans le domaine des sports extrêmes, nommément rodéo, football, motocross, patin à roues alignées, bicyclette, gymkhana et planche à roulettes* », M. Marcenay déclare sous serment que l'Inscrivante a offert les services « *organisation d'événements récréatifs* » sans autre précision quant aux types d'événements récréatifs organisés. À l'appui de cette déclaration, il joint à son affidavit deux spécimens de circulaires/brochures portant une date comprise dans la période pertinente qui font la promotion d'événements survenus à Mont-Tremblant, au Québec.

[19] À l'audience, la Partie requérante a fait valoir que je ne devais pas accorder de poids à ces brochures, comme on ne m'a pas donné de détails quant à la façon dont elles ont été distribuées ou au lieu de leur distribution. Si j'en conviens, dans les circonstances, j'estime que les brochures fournissent des éléments de preuve, portant une date comprise dans la période pertinente, corroborant la déclaration sous serment de M. Marcenay, selon laquelle les services « *organisation d'événements récréatifs* » ont été offerts au Canada en liaison avec la Marque. Ceci étant dit, je souligne que les événements dont on a fait la promotion dans les brochures ne comprennent qu'un sous-ensemble des types de sports extrêmes précisés dans l'enregistrement. En particulier, les brochures ne présentent pas le « *football, patin à roues alignées, bicyclette, planche à roulettes* ».

[20] Compte tenu de ce qui précède, l'enregistrement de la Marque sera maintenu en liaison avec les services « *organisation d'événements récréatifs, nommément festivals et tournées dans le domaine des sports extrêmes, nommément rodéo, ... motocross, ... gymkhana ...* ».

Décision

[21] À la lumière de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera modifié de manière à radier les marchandises et les services suivants :

éducation, formation, enseignement, nommément opération d'une école dans le domaine des sports extrêmes, nommément rodéo; conception, production et vente d'enregistrements vidéo et audio, nommément disques DVD, dans le domaine des sports extrêmes; photographies, nommément services d'un photographe; [...] football, [...] patin à roues alignées, bicyclette, [...] planche à roulettes; édition, publication et abonnement de magazines dans le domaine des sports extrêmes, nommément rodéo, football, motocross, patin à roues alignées, bicyclette, kayak, tir de chevaux, concours de danse, compétitions canines, planche à neige, télémark, ski, hockey, planche à roulettes, moto, automobile, motoneige, planeur, parachutisme, deltaplane, natation, rafting, ski nautique, escalade, triathlon et tennis

[22] Le nouvel état déclaratif des services sera libellé comme suit :

Organisation d'événements récréatifs, nommément festivals et tournées dans le domaine des sports extrêmes, nommément rodéo, motocross, gymkhana.

Andrea Flewelling
Membre

Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Héту, trad.