

## TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45  
MARQUE DE COMMERCE : MOJO & BRO  
N<sup>O</sup> D'ENREGISTREMENT : LMC 490,864

Le 24 septembre 2003, à la demande de New Line Productions, Inc., le registraire a transmis l'avis prescrit aux termes de l'article 45 à Rocky Wagner, faisant affaires sous le nom de Mojo & Bro, à l'époque le propriétaire inscrit de la marque de commerce susmentionnée. L'enregistrement est maintenant au nom de Mojo & Bro Clothing Co. Inc., par suite d'une cession intervenue le 8 décembre 2003 et inscrite le 16 janvier 2004.

La marque de commerce MOJO & BRO a été enregistrée le 4 mars 1998 en liaison avec les marchandises suivantes :

Jeans, chemises, pulls molletonnés, chaussettes, chemises de golf, chaussures et patins, bandeaux, serre-poignets, chapeaux, vestes, chandails, pantalons, pantalons de survêtement, tee-shirts, montres, épinglettes, stylos et crayons, gants, affiches, briquets, caleçons boxeur, sacs de sport, sacs de couchage, vêtements de nuit nommément pyjamas et chemises de nuit, lunettes de soleil, vêtements de bain, débardeurs et tuques.

L'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* exige que le propriétaire inscrit d'une marque de commerce démontre, 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. La période pertinente en l'espèce se situe entre le 24 septembre 2000 et le 24 septembre 2003. L'article 4 de la Loi précise en quoi constitue l'emploi d'une marque de commerce.

En réponse à l'avis, l'inscrivante a déposé l'affidavit de Rocky Wagner, souscrit le 22 mars 2004.

Seule la partie requérante a présenté un plaidoyer écrit. Elle y fait référence à plusieurs reprises à des éléments de preuve qui ne font pas partie du dossier en l'espèce. Je n'ai donc pas tenu compte de ces éléments.

Aucune des parties n'a demandé la tenue d'une audience.

Dans son affidavit, M. Wagner atteste qu'il est le président et seul actionnaire de Mojo & Bro Clothing Co. Inc. (MBCC). Il atteste également qu'il occupe cette fonction depuis le 20 juillet 1995, lorsque MBCC a été constituée, et qu'auparavant il faisait affaires sous la dénomination sociale de Mojo & Bro Clothing Co.

M. Wagner atteste que MBCC a employé et continue d'employer la marque MOJO & BRO au Canada en liaison avec chacune des marchandises enregistrées. Une déclaration aussi laconique est clairement insuffisante pour me permettre de conclure que la marque de commerce était employée en liaison avec toutes les marchandises durant la période pertinente et de manière à satisfaire aux exigences du paragraphe 4(1) de la Loi. Je vais donc examiner la preuve pour vérifier si elle étaye une telle conclusion.

M. Wagner fournit des photos de diverses marchandises présentant la marque de commerce MOJO & BRO, soit directement sur la marchandise, soit sur une étiquette attachée à la marchandise. Rien n'indique cependant que des ventes ont été effectuées durant la période pertinente. M. Wagner explique que MBCC n'est pas une entreprise à plein temps et qu'il n'a pas été en mesure d'exploiter une entreprise à partir de son domicile faute du consentement de son propriétaire. MBCC a donc vendu ses marchandises par Internet grâce au site de vente aux enchères eBay. Seules quelques commandes simples ont ainsi été placées grâce aux enchères. Il fournit des copies des mandats qu'il a reçus pour les marchandises vendues sur eBay. Ces quatre mandats remontent cependant aux mois de mars et d'avril 2000, soit avant la période pertinente.

L'inscrivante n'a pas démontré qu'elle avait employé la marque durant la période pertinente de trois ans, et elle n'a invoqué aucune circonstance spéciale pouvant expliquer pourquoi elle ne l'a pas employée. L'impossibilité pour elle d'obtenir l'autorisation d'exploiter son entreprise depuis la résidence de M. Wagner ne constitue pas à mon sens une circonstance spéciale, car il est clair qu'il existait d'autres moyens de vendre ses marchandises. De plus, l'inscrivante n'a pas indiqué quand elle espère recommencer à employer sa marque ni quelles mesures elle compte prendre en ce sens.

Dans *NTD Apparel Inc. c. Ryan* (2003), 27 C.P.R. (4th) 73 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), la juge Layden-Stevenson a déclaré à la page 81 :

Il faut examiner trois critères pour décider s'il existe des circonstances spéciales justifiant le défaut d'usage. Le premier touche à la période pendant laquelle la marque n'est pas employée. Le deuxième consiste à se demander si les raisons du défaut d'emploi étaient indépendantes de la volonté du propriétaire inscrit et le troisième à décider s'il existe une intention sérieuse de reprendre dans un bref délai l'emploi de la marque : *Registraire des marques de commerce c. Harris Knitting Mills Ltd.*, (1985), 60 N.R. 380, 4 C.P.R. (3d) 488 (C.A.F.).

Compte tenu de ces trois critères, j'ai conclu qu'il n'existe aucune circonstance spéciale justifiant le défaut d'emploi de la marque MOJO & BRO durant les trois années précédant l'envoi de l'avis prescrit aux termes de l'article 45.

La partie requérante a invoqué plusieurs autres raisons pour lesquelles l'enregistrement ne devrait pas être maintenu. La question la plus importante a trait à l'identité de la personne qui aurait dans les faits employé la marque MOJO & BRO. Selon l'affidavit de M. Wagner, il semblerait que Mojo & Bro Clothing Co. Inc. a employé la marque depuis sa constitution en 1995. Toutefois, la cession au profit de la société n'a eu lieu qu'à la fin de 2003. Comme c'est le particulier Rocky Wagner, faisant affaires sous le nom de Mojo & Bro, qui était le propriétaire inscrit de la marque au moment où l'avis prescrit aux termes de l'article 45 a été transmis et tout au long de la période précédente de trois ans, c'est lui, en tant que particulier, qui était tenu d'employer la marque déposée. Si M. Wagner avait démontré que la marque avait été employée durant la période pertinente, il aurait été tenu de démontrer que c'est lui – ou un licencié satisfaisant aux exigences de l'article 50 – qui

l'avait employée.

Pour les raisons qui précèdent, l'enregistrement n° LMC 490,864 sera radié conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À TORONTO (ONTARIO), CE 21<sup>e</sup> JOUR DE DÉCEMBRE 2005.

Jill W. Bradbury  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce