



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

Référence : 2016 COMC 31
Date de la décision : 2016-02-24
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

**DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE
L'ARTICLE 45**

Norton Rose Fulbright Canada LLP

Partie requérante

et

**Wubbies World International
Incorporated**

Propriétaire inscrite

**LMC569,495 pour la marque de
commerce WUB-A-DUB**

Enregistrement

[1] Le 18 septembre 2013, à la demande de Norton Rose Fulbright Canada LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Wubbies World International Incorporated (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l'enregistrement n° LMC569,495 de la marque de commerce WUB-A-DUB (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec des [TRADUCTION] « jouets en peluche ».

[3] L'avis exigeait que la Propriétaire fournisse une preuve établissant que la Marque avait été employée au Canada en liaison avec les produits spécifiés dans l'enregistrement à un moment quelconque entre le 18 septembre 2010 et le 18 septembre 2013. Si la Marque n'avait pas été

ainsi employée, la Propriétaire devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons de son défaut d'emploi depuis cette date.

[4] La définition pertinente d'emploi en liaison avec des produits est énoncée à l'article 4(1) de la Loi, lequel est ainsi libellé :

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

[5] Il est bien établi que de simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour 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 la procédure prévue à l'article 45 soit peu élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (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 Ltd c le Registraire des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst)], il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement au cours de la période pertinente.

La preuve de la Propriétaire

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit la déclaration solennelle de John Martin Mokrenko (la déclaration de M. Mokrenko), datée du 17 décembre 2013. La Partie requérante a produit des représentations écrites. La Propriétaire a fait une demande de prolongation du délai pour produire des représentations écrites substantielles. La demande a été rejetée, car le registraire n'accueille plus les demandes de prolongation des délais administratifs pour produire des représentations écrites. Bien que la Propriétaire ait demandé la tenue d'une audience, l'audience prévue a été annulée parce que les parties ont par la suite toutes deux indiqué qu'elles ne souhaitaient plus s'y présenter

[7] La courte déclaration solennelle de M. Mokrenko énonce ce qui suit :

[TRADUCTION]

Je, John Martin Mokrenko, de la ville de Halton Hills, dans la province de l'Ontario, DÉCLARE SOLENNELLEMENT QUE :

1. Je suis la personne nommée dans la demande n° 1597726 jointe (ou annexée) datée du 17^e jour de décembre 2013 et qui l'a produite pour Wubbies World International Inc auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada.
2. À ma connaissance et à mon avis, les questions et les faits qu'elle contient sont exacts.
3. Les questions qu'elle énonce étant expressément fondées sur des renseignements et des croyances, je les crois exactes.

ET je fais cette déclaration en toute connaissance de cause, la croyant exacte et sachant qu'elle a le même effet que si elle était faite sous serment.

[8] Je souligne que la déclaration de M. Mokrenko ne fournit aucune allégation d'emploi de la Marque au Canada. En réalité, elle ne mentionne pas du tout la Marque.

[9] La déclaration de M. Mokrenko s'accompagnait de quatre documents qui ne sont pas désignés comme des pièces et qui ne sont pas accompagnés de constats d'assermentation.

[10] Les quatre documents joints à la déclaration de M. Mokrenko sont les suivants :

- Une lettre signée par M. Mokrenko mentionnant en objet [TRADUCTION] « Objet : Demande n° 1597726 ». Dans la lettre, M. Mokrenko fait plusieurs déclarations à propos de la demande n° 1,597,726 relative à la marque de commerce WUBBANUB visée par une demande de Trebco Specialty Products, Inc. (Trebco). M. Mokrenko affirme qu'il est d'avis que la marque WUBBANUB risque de créer de la confusion avec la Marque et que Trebco est au courant de cette confusion. La lettre ne fournit aucun renseignement quant à l'emploi de la Marque au Canada.
- Une page présentant ce qui semble être quatre étiquettes composées de la Marque et d'un symbole de marque de commerce, de l'expression « recommended for 3 years and up » (recommandé pour les enfants de trois et plus), des coordonnées de la Propriétaire et d'un avis de marque de commerce et de droit d'auteur daté de 2000, date qui, je le souligne, n'est pas comprise dans la période pertinente (les Étiquettes WUB-A-DUB).
- Un dessin sans date d'un village de bande dessinée présentant divers personnages de bande dessinée (le Premier dessin) et un château. Le château est désigné sur le dessin comme étant le « WUB-A-DUB'S CASTLE » (CHÂTEAU DE WUB-A-DUB).

- Un dessin de sept personnages de bande dessinée ronds et poilus portant la date manuscrite du « 8/9/13 » (le Deuxième dessin). La Marque figure au haut et au bas du dessin.

La preuve est-elle admissible?

[11] L'argument principal de la Partie requérante est que la déclaration de M. Mokrenko et les documents joints sont inadmissibles. La Partie requérante soutient également que, même si les documents produits par la Propriétaire étaient jugés admissibles, ils ne sont pas suffisants pour établir l'emploi de la Marque.

Admissibilité de la déclaration de M. Mokrenko

[12] La Partie requérante soutient que la déclaration de M. Mokrenko est inadmissible parce qu'il est impossible de déterminer si M. Mokrenko a le pouvoir de répondre au nom de la Propriétaire, comme rien n'indique dans la déclaration de M. Mokrenko le statut de M. Mokrenko au sein de la Propriétaire ou son lien avec la Propriétaire.

[13] Dans les représentations écrites de la Propriétaire, cependant, il est clairement indiqué sous le bloc-signature que John Martin Mokrenko est le [TRADUCTION] « président-directeur général » de la Propriétaire. Par conséquent, je suis convaincue que, compte tenu de son poste, M. Mokrenko a le pouvoir de répondre au nom de la Propriétaire et que la déclaration de M. Mokrenko est admissible en preuve.

Documents non signifiés à la Partie requérante

[14] En ce qui concerne les documents joints à la déclaration de M. Mokrenko, la Partie requérante soutient que les Étiquettes WUB-A-DUB, le Premier dessin et le Deuxième dessin sont inadmissibles, parce qu'ils n'ont jamais été signifiés à la Partie requérante.

[15] À cet égard, la Partie requérante soutient que la Propriétaire a contrevenu à la section I de l'énoncé de pratique *Pratique régissant la procédure de radiation prévue à l'article 45* en omettant de signifier les trois documents à la Partie requérante. Elle souligne que la Partie requérante serait demeurée sous l'impression que les seuls documents invoqués par la Propriétaire étaient la déclaration de M. Mokrenko et la lettre jointe concernant la demande

n° 1,597,726. Par conséquent, la Partie requérante soutient qu'elle aurait été privée de la possibilité de commenter les trois autres documents joints si elle n'avait pas obtenu du registraire une copie de la preuve.

[16] L'énoncé de pratique *Pratique régissant la procédure de radiation prévue à l'article 45* indique ce qui suit :

Une fois que le registraire a transmis au propriétaire inscrit de la marque de commerce l'avis prévu au paragraphe 45(1) de la Loi (« avis prévu à l'article 45 »), toute partie correspondant avec le registraire doit :

1. transmettre copie de toute correspondance à l'autre partie à la procédure prévue à l'article 45; et
2. confirmer, dans toute correspondance adressée au registraire, qu'une copie complète a été transmise à l'autre partie à la procédure prévue à l'article 45.

[17] Cependant, il n'existe aucune disposition législative ou réglementaire qui exige que la Propriétaire signifie ou transmette à la Partie requérante une copie de la preuve qu'elle a produite auprès du registraire. Par conséquent, les documents joints ne peuvent être jugés inadmissibles au motif que la Propriétaire n'a pas transmis une copie de sa preuve à la Partie requérante. L'article 45 exige simplement que le propriétaire inscrit fournisse sa preuve à l'intérieur du délai prescrit et prévoit que le registraire ne peut recevoir de preuve autre que l'affidavit ou la déclaration solennelle produits par le propriétaire inscrit ou en son nom.

[18] En l'espèce, M. Mokrenko a produit sa preuve auprès du registraire en conformité avec la Loi, à l'intérieur du délai prescrit.

Admissibilité des documents joints

[19] La Partie requérante souligne en outre que les Étiquettes WUB-A-DUB, le Premier dessin et le Deuxième dessin n'ont été ni dûment notariés ni décrits ou mentionnés dans la déclaration de M. Mokrenko. Par conséquent, citant à l'appui *MBM & Co c Belize Bicycle Canada Reg'd*, 2010 COMC 141, *CarswellNat 3503* et *Phillips, Friedman, Kotler c Acme Bedding & Felt Co*, 1999 *CarswellNat 3494* (COMC), la Partie requérante soutient que les documents joints doivent être jugés inadmissibles ou être écartés en conséquence.

[20] À cet égard, il a été établi que les lacunes techniques de la preuve ne devraient pas empêcher une partie de répondre de façon satisfaisante à l'avis prévu à l'article 45 lorsque la preuve produite pourrait suffire à établir l'emploi [voir *Baume & Mercier SA c Brown* (1985), 4 CPR (3d) 96 (CF 1^{re} inst)]. Le registraire admet à l'occasion une preuve qui n'est pas dûment notariée lorsque ce fait est bien indiqué et expliqué dans la déclaration [voir *Borden & Elliot c Raphaël Inc* (2001), 16 CPR (4th) 96 (COMC)].

[21] En l'espèce, aucun des quatre documents joints à la déclaration de M. Mokrenko, y compris la lettre concernant la demande n° 1,597,726, n'est notarié. Bien que je remarque que la déclaration de M. Mokrenko mentionne une [TRADUCTION] « Demande n° 1597726 » qui est jointe, il est clair qu'aucun des documents joints ne constitue une demande de marque de commerce. Comme M. Mokrenko ne fournit aucune autre explication ni une description de la [TRADUCTION] « Demande n° 1597726 » dans sa déclaration, je ne peux résoudre cette ambiguïté en faveur de la Propriétaire [voir *Plough, supra*]. Par conséquent, le fait qu'aucun des documents joints n'est notarié est davantage qu'une simple lacune technique. En outre, la déclaration de M. Mokrenko ne fournit aucune explication ni même n'identifie aucun des documents joints. Par conséquent, j'estime que les quatre documents joints à la déclaration de M. Mokrenko sont inadmissibles en l'espèce.

La Propriétaire a-t-elle employé la Marque en liaison avec les produits au cours de la période pertinente?

[22] Je conviens avec la Partie requérante que la déclaration de M. Mokrenko en tant que telle n'indique rien pour expliquer l'emploi de la Marque par la Propriétaire pendant la période pertinente ou à tout autre moment. La déclaration atteste simplement la véracité de la [TRADUCTION] « Demande n° 1597726 ». En réalité, comme je l'ai déjà mentionné, la déclaration de M. Mokrenko en tant que telle ne fait pas du tout mention de la Marque.

[23] Étant donné que la déclaration de M. Mokrenko ne fournit aucune allégation d'emploi ni aucune preuve admissible établissant l'emploi de la Marque, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque comme le prévoient les articles 4 et 45 de la Loi.

[24] En tout état de cause, même si je considérais que les quatre documents joints font partie de la déclaration de M. Mokrenko et constituent par conséquent une preuve admissible, je ne serais toujours pas convaincue que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque. À cet égard, les documents joints ne renferment aucune allégation concernant l'emploi de la Marque par la Propriétaire, aucune description de la pratique normale du commerce de la Propriétaire, aucune explication quant à la manière dont la Marque était apposée sur des [TRADUCTION] « jouets en peluche » ou leur était autrement liée, ni aucune indication que des transferts de la propriété et de la possession des [TRADUCTION] « jouets en peluche » ont eu lieu au Canada pendant la période pertinente.

[25] Comme je l'ai déjà souligné, le premier document est une lettre concernant la demande n° 1,597,726. Bien que la lettre mentionne la Marque, son contenu se rapporte seulement à des questions de confusion et de mauvaise foi, qui débordent du cadre de la procédure prévue à l'article 45. La lettre ne fournit aucun détail pertinent à la question de savoir si la Marque a été employée pendant la période pertinente au sens de l'article 4 de la Loi.

[26] En ce qui concerne l'affichage de la Marque, bien que la Marque figure sur les Étiquettes WUB-A-DUB et dans le Deuxième dessin, je conviens avec la Partie requérante que rien n'indique que ceux-ci ont réellement été apposés sur des [TRADUCTION] « jouets en peluche » ou leur étaient autrement liés au Canada pendant la période pertinente.

[27] De plus, comme le souligne la Partie requérante, l'avis de droit d'auteur présenté sur les Étiquettes WUB-A-DUB mentionne l'année 2000, ce qui est considérablement antérieur à la période pertinente. Comme la Propriétaire n'a fourni aucun élément de preuve pour clarifier à quel moment ou de quelle façon les étiquettes ont été employées, il m'est impossible de résoudre cette ambiguïté en faveur de la Propriétaire [voir *Plough, supra*]. En réalité, il n'apparaît pas clairement que les étiquettes se rapportaient à des jouets en peluche plutôt qu'à un autre produit quelconque.

[28] Enfin, aucun des documents joints ne fournit une preuve quelconque d'un transfert des produits, au Canada ou ailleurs. Bien qu'il ne soit pas obligatoire de produire des factures pour répondre de façon satisfaisante à l'avis prévu à l'article 45 [*Lewis Thomson & Son Ltd c Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 CPR (3d) 483 (CF 1^{re} inst)], une preuve qu'au moins un transfert a

eu lieu dans la pratique normale du commerce au Canada pendant la période pertinente est nécessaire. Une telle preuve peut prendre la forme de documents comme des factures ou des rapports de ventes, mais elle peut également être présentée sous la forme de déclarations claires faites sous serment. En l'espèce, cependant, il n'y a absolument aucune preuve qui me permettrait de conclure que les jouets en peluche WUB-A-DUB ont réellement déjà été vendus au Canada ou ailleurs.

[29] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que, même si j'admettais les documents joints en preuve, ils ne seraient pas suffisants pour établir l'emploi de la Marque pendant la période pertinente tel que l'exigent les articles 4 et 45 de la Loi. De plus, je ne dispose d'aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque.

Décision

[30] En conséquence, dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera radié conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi.

Andrea Flewelling
Présidente intérimaire
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Héту, trad.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

Aucune Audience Tenue

AGENTS AU DOSSIER

Aucun agent nommé

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Norton Rose Fulbright Canada LLP

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE