

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : SHOR ET DESSIN Y AFFÉRENT
ENREGISTREMENT N° 426,851

Le 21 août 2003, à la demande de MBM & Co., le registraire a envoyé un avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* à I. Shor Canada, Ltd., propriétaire inscrite de la marque de commerce citée en rubrique à l'époque.

L'enregistrement n° LMC 426,851 vise la marque de commerce SHOR et dessin y afférent pour un emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

Équipement et fournitures de fabrication de bijoux, notamment moulages à cire perdue, instruments de fabrication de modèles en cire, injecteurs de cire, solutions de lavage de la cire, produits de décirage à la vapeur, creusets, brûleurs, vulcanisateurs de fabrication de moules, caoutchouc à moule, carcasses à moule, instruments de fabrication de moules, lubrifiants, mélangeurs, instruments à mélanger, tiges de coulée, revêtement, fours à épuisement, thermomètres, minuteriers, pyromètres, thermorégulateurs et thermographe, pots de fusion, lingotières, machines de coulée, creusets, coupeurs de tige de coulée, établis de bijoutier, siège, lampes, moteurs à établi, pièces à main, micromoteurs, fraises, pointes assemblées, roulettes en caoutchouc, perceuse à colonne, forets hélicoïdaux, limes, outils de coupe, découpeuses, soudeuses, pinces brucelles, pinces, mandrins, enclumes, jeux de poinçons, blocs de dessin, outils d'établi, baguiers, laminoirs et supports, filières, pinces à étirer, bancs d'étirage, instruments de mesure, loupes, collecteurs de poussière, machines à polir, disques abrasifs, brosses, machines de finition, machines de nettoyage, ponceuses, fraises, roulettes à texturer, compresseurs d'air, sécheuses, pinces de fixation, instruments et machines à graver, machines de facettage, nécessaires d'essai de l'or à la pierre de touche, estampeurs, analyseurs de diamants; accessoires d'évaluation, notamment microscopes, catalogues d'évaluation, ensembles de classement, liquides d'indices de réfraction et appareils photographiques de bijoutier.

SHOR

L'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi) prévoit que le propriétaire inscrit est tenu d'établir que la marque de commerce a été employée au Canada à l'égard de chacune des marchandises et de chacun des services que spécifie l'enregistrement 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 va du 21 août 2000 au 21 août 20034.

L'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des marchandises est défini au paragraphe 4(1) de la *Loi sur les marques de commerce* :

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 donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

En réponse à l'avis du registraire, la titulaire de l'enregistrement a produit un affidavit de Stacey A. Smallwood, agente de marques de commerce chez les représentants de la titulaire de l'enregistrement. La partie à la demande de qui l'avis a été donné et la titulaire de l'enregistrement ont toutes les deux présenté des observations écrites; il n'y a pas eu d'audience.

Au paragraphe 1, M^{me} Smallwood se présente comme agente de marques de commerce de la firme Moffat & Co., agents de la titulaire de l'enregistrement. À titre de pièce A, elle joint à l'affidavit un certificat de modification de la dénomination de la titulaire de l'enregistrement, qui passe de I. Shor Canada Ltd. à Eisinger Canada Ltd. La pièce B est désignée comme un catalogue de produits de l'année 2000; je note qu'elle renferme seulement des copies de certaines pages du catalogue, dont aucune ne semble comporter

la marque de commerce visée. La pièce C se compose de copies de cinq factures datant de l'année 2001; je note que la marque de commerce visée ne figure pas sur les factures.

La partie à la demande de qui l'avis a été donné a soutenu que la preuve produite par affidavit est irrecevable, car il s'agit de oui-dire, du fait que l'auteur de l'affidavit n'est pas une dirigeante de la société titulaire de l'enregistrement/propriétaire actuelle, et elle a fait valoir que l'affidavit devrait faire l'objet d'une radiation dans sa totalité.

La titulaire de l'enregistrement a soutenu que les pièces devraient être considérées comme recevables, car elles constituent des dossiers établis dans le cours ordinaire des affaires; les documents qui sont des dossiers établis dans le cours ordinaire des affaires sont admissibles en preuve en vertu du paragraphe 30(1) de la *Loi sur la preuve au Canada*. À ce sujet, je conclus que la question ici visée n'est pas la recevabilité des documents établis dans le cours ordinaire des affaires, comme c'était le cas dans l'affaire *R. c. Martin*, 8 C.R. (5th) 246 (C.A. Sask.) citée par la titulaire de l'enregistrement (les éléments de preuve usuels dans la procédure selon l'article 45 comprennent souvent en effet des dossiers établis dans le cours ordinaire des affaires), mais bien la question de l'absence de renseignements permettant de conclure que les documents ont été établis dans le cours ordinaire des affaires. En d'autres termes, M^{me} Smallwood ne déclare rien, sauf l'identification des pièces; elle n'explique pas comment les documents sont venus en sa possession et ne donne aucun renseignement qui nous justifierait de conclure que les documents ont été effectivement établis par la titulaire de l'enregistrement dans le cours ordinaire des affaires. Par conséquent, je ne puis conclure que ces documents sont recevables.

Quoi qu'il en soit, je conclus que l'affidavit dans son ensemble est irrecevable à la lumière de la décision de la COMC (agente d'audience principale) dans l'affaire *Conseil canadien des ingénieurs professionnels c. AEC Inc.* (2002), 22 C.P.R. (4th) 399.

M^{me} Smallwood n'a manifestement aucune connaissance personnelle des affaires de la titulaire de l'enregistrement/propriétaire, car elle n'est ni une employée ni une dirigeante de la société visée. De plus, comme je l'ai fait remarquer ci-dessus, aucun renseignement

n'est donné sur la manière dont les documents sont venus en sa possession et, par conséquent, je conclus que même l'identification qu'elle fait de ces documents est du oui-dire et est irrecevable. Dans la décision *La Brasserie Labatt Ltée c. Les Brasseries Molson, Société en nom collectif* (1996), 68 C.P.R. (3d) 216 (C.F. 1^{re} inst.), il a été conclu que les déclarations d'un affidavit fondées sur des renseignements et des opinions sont de prime abord une preuve par oui-dire irrecevable à moins qu'elles satisfassent aux critères de la *nécessité* et de la *fiabilité*. En l'espèce, la titulaire de l'enregistrement n'a pas établi la *nécessité* de faire produire des éléments de preuve par une autre personne que la titulaire de l'enregistrement/propriétaire et, comme je l'ai exposé plus haut, faute d'autres renseignements sur les documents, la preuve (telle qu'elle est) ne peut être jugée *fiable*.

Il a été conclu à de nombreuses reprises que l'objet et l'intention de l'article 45 sont d'élaguer le bois mort et que le fardeau de preuve qui incombe à la titulaire de l'enregistrement n'est pas exigeant (*Austin Nichols & Co. c. Cinnabon Inc.* (1998), 82 C.P.R. (3rd) 513; *Meredith & Finlayson c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1991), 40 C.P.R. (3d) 409 (C.A.F.) 513). Mais il doit néanmoins exister des éléments de preuve fiables sur le fondement desquels le registraire peut tirer la conclusion que la marque a été utilisée conformément à l'article 4 de la *Loi*. En l'espèce, cette preuve fait défaut.

Cette décision prise, il n'est pas nécessaire d'examiner en détail les lacunes de la preuve; cependant, je note qu'il serait difficile de tirer une conclusion d'emploi selon l'article 4 de la *Loi* sur le fondement des pièces produites.

Compte tenu de tout ce qui précède, je conclus que l'enregistrement n° LMC 426, 851 visant la marque de commerce SHOR et dessin y afférent doit être radié du registre parce que l'emploi n'en a pas été établi conformément à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 13 SEPTEMBRE 2007.

P. Heidi Sprung

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce