

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45 MARQUE DE COMMERCE : INDIAN ENREGISTREMENT N° LMC 493,119

À la demande d'Indian Motorcycle International, LLC., le registraire a envoyé un avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, le 1^{er} février 2005, à 680187 Ontario, exerçant son activité sous la dénomination d'Empire Tobacco Company, propriétaire inscrite de la marque de commerce citée en rubrique (la titulaire de l'enregistrement).

La marque de commerce INDIAN est enregistrée pour un emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

[TRADUCTION] Produits du tabac, nommément cigarettes, tabac fine coupe, tabac à priser, cigares, cigarillos, tabac à chiquer, tabac à pipe et accessoires connexes, nommément blagues à tabac, étuis à cigarettes, papier à cigarette, coupe-cigares, étuis à cigare, boîtes à cigares, briquets à cigarette et à cigare, pipes de fumeur, râteliers à pipes, boîtes à pipes et autres produits connexes, nommément cigares bonbon et cigarettes bonbon.

L'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13, oblige le propriétaire inscrit de la marque de commerce à indiquer si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises et/ou chacun des services énumérés dans 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 employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. La période pertinente en l'espèce pour établir l'emploi de la marque va du 1^{er} février 2002 au 1^{er} février 2005.

En réponse à l’avis du registraire, la titulaire de l’enregistrement a fourni un document portant la signature de Clayton Warmuth. La lettre d’accompagnement identifie le document comme un affidavit; la partie à la demande de qui l’avis a été donné a produit des observations écrites dans lesquelles elle soutient, notamment, que le document devrait être rejeté pour des raisons de procédure car il ne constitue ni un affidavit ni une déclaration solennelle. La titulaire de l’enregistrement n’a pas produit d’observations écrites; les parties n’ont pas demandé d’audience.

Comme il est exposé ci-dessus, l’article 45 prescrit de manière claire que la preuve d’emploi soit établie par voie d’affidavit ou de déclaration solennelle. Par conséquent, le témoignage présenté doit être sous une forme attestée par serment ou sous forme de déclaration solennelle devant le commissaire aux serments.

En l’espèce, le document fourni par la titulaire de l’enregistrement porte la signature de M. Warmuth, non datée, ainsi que le sceau et la signature d’un commissaire aux serments de l’Ontario, accompagnés d’une date manuscrite. Il n’y a pas de constat d’assermentation – aucune déclaration portant que les affirmations de M. Warmuth sont faites sous serment devant le commissaire aux serments. La situation est semblable à celle de l’affaire *Performance Apparel Corp. c. Uvex Toko Canada Ltd.*, 25 C.P.R. (4th) 284, où l’agente d’audience Savard a déclaré :

Aux termes du paragraphe 45(1) de la *Loi sur les marques de commerce*, le propriétaire inscrit doit fournir un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant [...] si la marque de commerce a été employée [...]. Puisqu’un affidavit doit être fait sous serment et une déclaration solennelle être effectuée devant une personne habilitée à les recevoir, je conclus que le document Wilson n’est pas un véritable affidavit. Comme l’a correctement fait valoir la partie requérante, il ne s’agit pas là, en outre, d’une exigence purement formaliste qu’un agent d’audience peut écarter, car en l’absence de serment ou d’affirmation solennelle régulièrement souscrit il n’y a pas d’affidavit ou de déclaration solennelle. La

déposante aurait pu demander une prorogation rétroactive de délai en vertu du paragraphe 47(2) de la Loi pour tenter de corriger la situation, mais elle ne l'a pas fait.

Par conséquent, je conclus que le document Wilson n'est pas recevable en l'instance. Puisque la dépositante, en ne présentant pas sa preuve sous la forme d'un affidavit ou d'une déclaration solennelle, ne s'est pas conformée aux exigences de l'article 45, je conclus qu'elle n'a pas fourni la preuve demandée. Il y a donc lieu, par conséquent, de radier l'enregistrement de la marque de commerce.

Dans la décision *Fawcett c. Linda Lingerie Inc.*, (1984), 2 C.P.R. (3d) 198, David Martin, membre de la Commission des oppositions, a déclaré à la page 201 :

[TRADUCTION] S'agissant du prétendu affidavit de M. Van den Bosch, je partage les observations de l'agent de la requérante à l'audience portant que le document signé par M. Van den Bosch ne constitue aucunement un affidavit. M. Van den Bosch n'a pas attesté par serment ou par déclaration solennelle la véracité du contenu de son document et il n'y a pas de constat d'assermentation.

Dans la décision *Premier Vision Inc. c. Fuzzi S.P.A.*, 31 C.P.R. (3d) 251, G.W. Partington, président de la Commission des oppositions des marques de commerce (tel était alors son titre), a déclaré à la page 252 :

[TRADUCTION] Dans une lettre datée du 6 avril 1989 ainsi que dans son plaidoyer écrit et à l'audience, l'opposante a maintenu son objection à l'égard de l'affidavit Fuzzi, à savoir qu'il n'avait pas été correctement fait sous serment devant le notaire dont le sceau figure sur l'affidavit. Bien qu'elle ait été avisée de l'objection que soulevait l'opposante à la recevabilité de l'affidavit Fuzzi, la requérante a choisi de procéder en considérant que l'affidavit Fuzzi était un affidavit sous serment en bonne et due forme. J'estime que la Commission est habilitée à ne pas tenir compte d'une lacune de procédure dans le constat

d'assermentation d'un affidavit, mais je considère que l'omission de la mention « fait sous serment devant moi » dans le constat d'assermentation est plus qu'un détail de procédure dont on peut faire fi et qu'elle touche directement la nature même d'un affidavit. Par conséquent, même si M^{me} Fuzzi déclare effectivement au paragraphe 1 qu'elle a d'abord été assermentée correctement et même s'il est indiqué à la fin du document qu'elle a signé le document en présence d'un notaire, il n'est vraiment pas clair dans le document que M^{me} Fuzzi en a attesté la véracité par serment devant le notaire dont le sceau et la signature apparaissent à la fin du document. Par conséquent, j'ai conclu que le document identifié comme l'affidavit d'Anna Maria Fuzzi n'est pas recevable en preuve dans la présente opposition.

Sur le fondement de cet extrait, il est clair qu'un affidavit ou une déclaration solennelle sans constat d'assermentation indiquant qu'ils ont été faits sous serment ne sont pas considérés comme recevables en preuve. Par conséquent, je dois conclure que la titulaire de l'enregistrement n'a pas produit de preuve en réponse à l'avis prévu à l'article 45, donné le 1^{er} février 2005.

Ayant conclu que le document Warmuth ne peut, en raison d'un vice procédural, être considéré comme l'élément de preuve adéquat prévu au paragraphe 45(1), il n'est pas nécessaire d'apprécier la suffisance des déclarations qu'il contient pour savoir si l'emploi a ou n'a pas été établi au sens du paragraphe 4(1) et de l'article 45. Je ferai toutefois remarquer que le document soulève d'autres questions : il n'identifie pas clairement M. Warmuth et sa relation avec la propriétaire inscrite, il existe une ambiguïté du fait que le document est rédigé sur du papier à lettre portant l'en-tête Empire Tobacco Company, Ltd., alors que la propriétaire inscrite est identifiée comme une société à numéro exerçant son activité sous la dénomination d'Empire Tobacco Company, et il ne fournit aucun renseignement sur les relations entre les sociétés, les dénominations ou les accords de licence.

Compte tenu de tout ce qui précède, je conclus qu'il y a lieu de radier du registre la marque de commerce INDIAN enregistrée sous le n° LMC 493,119, pour défaut de preuve d'emploi conformément à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 20 DÉCEMBRE 2006.

P. Heidi Sprung
Membre, Commission des oppositions des marques de commerce