



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

Référence: 2010 COMC 167
Date de la décision: 2010-10-07

**DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45, engagée à
la demande de 88766 Canada Inc. visant l'enregistrement
n° LMC532688 de la marque de commerce KRUSHER au
nom de 167407 Canada Inc.**

[1] Le 30 décembre 2008, à la demande de 88766 Canada Inc. (la Requérante), le registraire a envoyé un avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi) à 167407 Canada Inc., (le Propriétaire Inscrit) afin de prouver l'emploi de la marque de commerce KRUSHER (la Marque), qui fait l'objet de l'enregistrement LMC532,688 couvrant les marchandises suivantes : « Safety equipment for sports namely knee pads, elbow pads, shin pads, wrist protectors, padded shorts, chest protectors » dont la traduction française dans le système de l'Office de la Propriété Intellectuelle est la suivante : « Équipement de sécurité pour les sports, nommément genouillères, coudières, protège-tibias, protège-poignets, shorts matelassés, plastrons. » (les Marchandises). Je me référerai à la version française car cette traduction n'a aucune incidence sur ma décision.

[2] L'article 45 de la Loi oblige le Propriétaire Inscrit à démontrer qu'il a employé au Canada sa marque de commerce en liaison avec chacune des marchandises et/ou chacun des services que spécifie l'enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis ou, dans la négative, à fournir la date à laquelle elle a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. La période pertinente en l'espèce est donc du 30 décembre 2005 au 30 décembre 2008 (la Période Pertinente).

[3] La jurisprudence nous indique qu'il n'y a pas lieu d'exiger une surabondance de preuve d'usage de la Marque et que la raison d'être de la procédure sous l'article 45 de la Loi est d'éliminer du registre le « bois mort » [voir *Plough (Canada) Ltd. v. Aerosol Fillers Inc.* (1980) 53 C.P.R. (4th) 62].

[4] En réponse à l'avis, le Propriétaire Inscrit a produit un document intitulé « DÉCLARATION SOLONNELLE » (*sic*) signé à Montréal le 20 mars 2009 par M. Dylan Jagger Vanier, président du Propriétaire Inscrit, deux témoins et Me Andrée Desrochers, avocate. À ce document est joint un index énumérant et décrivant de façon succincte les documents y annexés.

[5] Seule la Requérante a produit des représentations écrites. Je réfère à la décision du registraire datée du 22 février 2010 refusant une prolongation de délai au Propriétaire Inscrit pour la production de ses représentations écrites. Toutefois les deux parties étaient représentées lors de l'audience; le propriétaire inscrit par M. Vanier lui-même.

[6] Il est important de reproduire le document signé par M. Vanier et produit au dossier en réponse à l'avis du registraire sous l'article 45 de la Loi:

Conformément à la loi sur les marques de commerce (art. 45) et suite à une demande de l'office de la Propriété Intellectuelle du Canada de faire la preuve que la marque de commerce « KRUSHER™ (*sic*) a été employé (*sic*) à un moment quelconque au Canada au cours des trois années précédant l'avis #841338, nous vous faisons parvenir les documents suivant (*sic*) faisant la preuve de l'utilisation de cette dite marque (KRUSHER™) au cours des trois années mentionnées.

Veillez prendre note que tous les documents joints (*sic*) au dossier sont véridiques et qu'ils ont fait les frais d'une vérification devant témoins.

De plus je déclare solennellement, moi Dylan J. Vanier Président de 167407 Canada Inc., ayant pour siège social le 5060 Notre Dame Ouest à Montréal, que la marque de commerce KRUSHER™ est utilisée régulièrement depuis son enregistrement en septembre 2000 et également à une plus grande échelle depuis Décembre 2004 et ce jusqu'à ce jour pour tout le Canada.

[7] Personne n'a authentifié l'index et les pièces y annexées.

[8] Il n'est pas surprenant que la Requérante ait soulevé d'emblée dans ses représentations écrites que la preuve produite au dossier n'était ni un affidavit ou une déclaration solennelle au sens de l'article 41 de la *Loi sur la preuve au Canada*, L.R.C. 1985, ch. C-5 (« loi sur la preuve »). Elle allègue que les pièces jointes sont inadmissibles puisqu'elles ne sont pas annoncées et expliquées dans la déclaration de M. Vanier.

[9] Lors de l'audience M. Vanier a admis certaines lacunes dans la preuve fournie mais que le registraire ne devait pas tomber dans un formalisme à outrance.

[10] Je me dois donc de trancher sur la recevabilité de cette preuve. Si elle est jugée inadmissible, l'absence de preuve d'emploi de la Marque durant la Période Pertinente entraînera la radiation de la Marque.

[11] Le Requérante se réfère au libellé de l'article 41 de la loi sur la preuve qui stipule :

Tout juge, notaire public, juge de paix, juge de la cour provinciale, recorder, maire ou commissaire autorisé à recevoir les affidavits destinés à servir dans les tribunaux provinciaux ou fédéraux, ou autre fonctionnaire autorisé par la loi à faire prêter serment en quelque matière que ce soit, peut recevoir la déclaration solennelle de quiconque la fait volontairement devant lui, selon la formule qui suit, pour attester soit l'exécution d'un écrit, d'un acte ou d'une pièce, soit la vérité d'un fait, soit l'exactitude d'un compte rendu par écrit :

Je,, déclare solennellement que (*exposer le ou les faits déclarés*), et je fais cette déclaration solennelle, la croyant consciencieusement vraie et sachant qu'elle a la même force et le même effet que si elle était faite sous serment.

Déclaré devant moi à, ce jour de 19.....

[12] Sur ce point le registraire dans l'affaire *Bereskin & Parr v. Teletronic Communications Ltd.* (1997), 78 C.P.R. (3d) 406 déclara :

With respect to the form of the document submitted, I find the statutory declaration is improper as it is not made pursuant to Section 41 of the Canada Evidence Act. In particular, the declaration is lacking the wording "...and I make this solemn declaration conscientiously believing it to be true, and knowing that it is of the same force and effect as if made under oath". As an additional concern, the jurat on the declaration would appear to be improper. The proper form of a jurat in a statutory declaration is to state that the declaration was "declared before me". In an apparent contradiction, the Archibald declaration appears to have been sworn. These deficiencies are beyond mere technicalities. In addition, in the event that the document was to be considered as an affidavit, the affiant has failed to specify that the statements were made under oath.

Consequently, I find the document inadmissible as it does not follow the proper form for a statutory declaration or for an affidavit. (see *Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG v. Procycle Inc.* (1992), 45 C.P.R. (3d) 432 (T.M. Opp. Bd.)) Furthermore, with respect to the attachments to the document of Mr. Archibald, none of these are marked as schedules or exhibits and none are referred to by Mr. Archibald.

[13] À la lumière des principes énoncés dans cette décision du registraire force est d'admettre que les anomalies à la preuve du Propriétaire Inscrit sont loin d'être que de simples points techniques. Tout d'abord il n'y a aucune mention de la part de Me Desrochers que la déclaration de M. Vanier a été faite en sa présence. Le fait que Me Desrochers ait apposé sa signature sur le document n'est pas en soi une attestation que le tout ait été affirmé solennellement devant elle.

[14] De plus il n'y a aucune allégation dans ce document que M. Vanier ait une connaissance personnelle des faits allégués. Finalement M. Vanier ne nous indique pas depuis quand il est le président du Propriétaire Inscrit. Dans l'affaire de *Econospan Structures Corp. v. Pioneer Steel Manufacturing Ltd.* (2010), 81 C.P.R. (4th) 393 le registraire, faisant face à une situation analogue, a conclu qu'il ne pouvait évaluer la fiabilité de la preuve soumise. Il a considéré une telle preuve inadmissible, constituant du oui-dire.

[15] Les pièces annexées à « l'index » ne sont aucunement expliquées dans le document signé par M. Vanier. Lors de l'audience M. Vanier a bien tenté de nous éclairer sur l'origine et le contenu de chacune de ces pièces. Tel que mentionné lors de l'audience je dois me limiter à ce qui apparaît au dossier. Il va de soi que les explications fournies auraient été fort utiles au registraire si elles avaient été contenues dans une déclaration solennelle; mais ce n'est malheureusement pas le cas. Finalement les pièces n'ont pas fait l'objet d'une attestation par une personne habilitée à le faire. Il y a bien une allégation que les documents « ...ont fait les frais d'une vérification devant témoins »; mais quel est le sens de cette affirmation? L'absence de cette dernière formalité en soi aurait pu être excusée compte tenu de la nature de la présente procédure. Toutefois, prise dans l'ensemble de la preuve produite, cette anomalie s'ajoute aux autres déficiences.

[16] Toutes ces déficiences sont d'une telle importance qu'elles ne peuvent être associées à un simple vice de forme. Bien que la procédure sous l'article 45 soit de nature administrative et sommaire, il n'en demeure pas moins que la preuve produite doit être sous la forme d'une

déclaration solennelle ou d'un affidavit au sens de l'article 41 de la loi sur la preuve. Cette formalité vise à s'assurer de la véracité de son contenu d'autant plus que la Requérante ne peut contre-interroger son auteur.

[17] Je note également que, malgré les représentations écrites de la Requérante soulignant ces déficiences, le Propriétaire Inscrit n'a pas daigné y répondre en tentant de produire un nouvel affidavit ou une déclaration solennelle conforme aux règles de preuve [voir *Performance Apparel Corp. v. Uvex Toko Canada Ltd.* (2002), 25 C.P.R. (4th) 284].

[18] Dans les circonstances je conclus que la preuve produite par le Propriétaire Inscrit est irrecevable et en conséquence il a fait défaut de prouver que la Marque a été employée en liaison avec les Marchandises pendant la Période Pertinente.

[19] Malgré que cette conclusion soit suffisante pour disposer du dossier, j'aimerais apporter les commentaires suivants sur la preuve documentaire soumise.

[20] L'affirmation que la Marque « est utilisée régulièrement » est insuffisante [voir *Aerosol Fillers Inc. v. Plough (Canada) Ltd.* (1980), 53 C.P.R. (2d) 62]. Il faut des faits qui justifient cette conclusion de droit. Or nous n'avons aucune information quant à la provenance des documents annexés à la déclaration solennelle du 20 mars 2009 de M. Vanier. Il n'est pas du ressort du registraire de spéculer sur ces documents. Il y a bien des factures mais celles-ci semblent avoir été émises par Jagger Co. et/ou Jagger Sports Co. Or nous n'avons aucune information dans la déclaration solennelle quant au lien qui pourrait exister entre le Propriétaire Inscrit et ces noms.

[21] La déclaration solennelle de M. Vanier ne contient aucune information quant à l'identité de l'entité qui aurait employé la Marque durant la Période Pertinente. Dans les documents attachés à « l'index » on y retrouve la mention de plusieurs entités : Jagger Co., Jagger Sports Co., Krusher Wear, JaggerSport, 1664 BMX Distribution et Jagger Co. Distribution. Encore une fois lors de l'audience M. Vanier a tenté de nous éclairer au sujet de ces différents noms. Malheureusement le registraire ne peut recevoir de preuve testimoniale lors de l'audience. Ces explications auraient dû faire partie intégrante d'une déclaration solennelle.

[22] Je remarque également qu'à la face même des documents produits la Marque n'a pas été employée en liaison avec des protège-poignets, shorts matelassés, plastrons. Donc, à tout le moins l'enregistrement aurait été amendé pour y retrancher ces marchandises.

[23] Il y a plusieurs documents attestant la vente de casques. Or ce produit n'apparaît pas à la liste des Marchandises. Lors de l'audience le Propriétaire Inscrit a argumenté que cette preuve démontrait l'emploi de la Marque en liaison avec « un équipement de sécurité dans les sports ». Le Propriétaire inscrit prétend que cette seule preuve serait suffisante pour maintenir, dans son ensemble, l'enregistrement de la Marque au registre compte tenu du libellé des Marchandises. Selon le Propriétaire Inscrit le mot « namely » (traduit en français par « nommément ») serait employé pour souligner que la liste des marchandises qui suit est indicative et non exhaustive des marchandises couvertes par l'enregistrement. Avec tout le respect pour l'opinion contraire l'emploi du mot « namely » sert à définir le monopole qui est octroyé par l'enregistrement de la marque de commerce. Pour conserver son enregistrement le Propriétaire Inscrit se devait de prouver l'emploi de la Marque en liaison avec chacune des marchandises énumérées au certificat d'enregistrement.

[24] Je suis conscient des enseignements de l'arrêt *Saks & Co. v. Canada* (1989), 24 C.P.R. (3d) 49. Cependant dans ce jugement la cour a accepté le principe qu'il n'est pas obligatoire de prouver l'emploi de la marque en liaison avec chacune des marchandises spécifiques qui sont regroupées dans des catégories générales pourvu qu'il soit possible pour le registraire de tirer de la preuve dans son ensemble que la marque de commerce est employée en liaison avec chacune des marchandises de chacune des catégories générales. Ainsi la preuve documentaire produite dans ces cas servait d'indicatif de cet emploi.

[25] Dans le présent dossier il n'est pas exagéré de demander au Propriétaire Inscrit de présenter de la preuve d'emploi de la Marque en liaison avec chacune des 6 marchandises énumérées au certificat d'enregistrement. C'est d'ailleurs ce qui est exigé de par le libellé de l'article 45(1) de la Loi. Contrairement à l'arrêt *Saks*, nous ne faisons pas face à une liste de marchandises comportant plusieurs catégories générales de marchandises totalement différentes les unes des autres. Dans le présent dossier je suis d'opinion que le Propriétaire Inscrit se devait

de démontrer l'emploi de la Marque en liaison avec chacune des Marchandises. Il ne s'agit pas d'un cas où le Propriétaire Inscrit se voyait imposer une tâche exorbitante.

[26] Finalement et subsidiairement, le Propriétaire Inscrit demande au registraire de maintenir l'enregistrement et d'émettre un second avis sous l'article 45 compte tenu des circonstances spéciales de ce dossier. Vu que ma conclusion est de radier l'enregistrement de la Marque, la procédure suggérée par le Propriétaire Inscrit n'a pas d'application.

[27] Le Propriétaire Inscrit ne s'étant pas déchargé de son fardeau de prouver l'emploi de la Marque en liaison avec les Marchandises pendant la Période Pertinente, je conclus que l'enregistrement de la Marque doit être radié du registre.

[28] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement LMC532,688 sera radié du registre, le tout selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

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