



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

Référence: 2014 COMC 146
Date de la décision: 2014-05-06

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée à
la demande de Riches, McKenzie & Herbert LLP visant
l’enregistrement n° LMC668,137 de la marque de
commerce SMART TOOL au nom de D’Amour Bicycles
& Sport Inc.**

[1] La présente décision a trait à une procédure de radiation sommaire engagée à l’encontre de l’enregistrement n° LMC668,137 pour la marque de commerce SMART TOOL (la Marque) en liaison avec :

Outils pour vélos, nommément, nettoyeur de chaîne, brosse à roue libre, tablier, support de réparation, clé à rayon, enligneur de roue, clé à cône, dérive chaîne, ensemble de clés Allen, extracteur de pédalier, clé à pédale, extracteur de cassette, extracteur de roue libre, extracteur de cartouche, pince coupe câble, pince tire câble, jauge à pression, levier à pneu, lubrifiant et graisse, rustine (les Marchandises).

[2] À la lumière de la preuve au dossier et pour les motifs ci-après décrits, j’arrive à la conclusion que l’Inscrivant (ci-après défini) n’a pas démontré l’emploi de la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises au sens de l’article 4(1) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) durant la Période Pertinente (ci-après définie).

La procédure

[3] Le 18 avril 2012, à la demande de Riches, McKenzie & Herbert LLP (la partie requérante), le registraire a transmis l’avis prévu à l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à D’Amour Bicycles & Sport Inc. (l’Inscrivant).

[4] L'article 45 de la Loi oblige l'Inscrivant à démontrer qu'il a employé au Canada la Marque en liaison avec chacune des Marchandises spécifiées à 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 est donc du 18 avril 2009 au 18 avril 2012 (la Période Pertinente).

[5] La procédure sous l'article 45 est simple, expéditive et sert à éliminer du registre le "bois mort". Ainsi le seuil exigé pour établir l'emploi de la Marque, au sens de l'article 4 de la Loi, au cours de la Période Pertinente n'est pas très élevé [voir *Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp* (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF 1^{re} inst)].

[6] Une simple allégation d'emploi de la Marque en liaison avec les Marchandises n'est pas suffisante pour établir son usage au sens de l'article 4(1) de la Loi. Il n'y a pas lieu de produire une preuve abondante. Toutefois toute ambiguïté dans la preuve sera interprétée à l'encontre de l'Inscrivant [voir *Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (4th) 62 (CAF)].

[7] En réponse à l'avis, l'Inscrivant a produit l'affidavit de M. Denis D'Amour qui se déclare 'propriétaire' de l'Inscrivant. La partie requérante a produit des représentations écrites. L'Inscrivant a fait de même mais, afin de pallier aux lacunes identifiées par la partie requérante dans ses représentations écrites, il a produit en annexe de ses représentations écrites des documents additionnels. De plus les représentations écrites de l'Inscrivant font référence à des faits qui ne sont pas décrits dans l'affidavit de M. D'Amour. Les parties étaient représentées lors d'une audience.

Remarques préliminaires

[8] La procédure sous l'article 45 de la Loi a été qualifiée à maintes reprises de sommaire. Il ne s'agit pas en soi d'une procédure litigieuse. L'Inscrivant ne peut produire une preuve additionnelle pour combler les lacunes soulevées par la partie requérante dans ses représentations écrites. Tel que je l'ai mentionné au début de l'audience je m'en tiendrai qu'au contenu de l'affidavit de M. D'Amour et les pièces y jointes. Ainsi tout argument fondé sur des documents additionnels que nous retrouvons en annexe aux représentations écrites de l'Inscrivant sera volontairement ignoré et aucune référence n'y sera faite dans ma décision.

[9] Avant de procéder à l'analyse de cette preuve je tiens à reproduire le texte de l'article 4(1) de la Loi :

4(1) 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 alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

La preuve

[10] L'affidavit de M. D'Amour peut se résumer ainsi :

- il a produit une copie de l'avis du registraire en date du 18 avril 2012;
- il allègue que l'Inscrivant a obtenu l'enregistrement de la Marque le 18 juillet 2006 et a produit une copie du certificat d'enregistrement;
- il allègue que l'Inscrivant utilise la Marque pour commercialiser des outils pour vélos. Il a produit comme annexe C une liste de produits qui font partie des Marchandises;
- il a produit deux photos montrant certaines des Marchandises dans leur emballage et portant la Marque;
- il allègue que l'Inscrivant produit un catalogue annuellement afin de montrer les produits disponibles. Parmi ces produits on retrouve des Marchandises portant la Marque. Il a produit une photo d'une des pages de ce catalogue;
- de plus il allègue que l'Inscrivant opère un site internet à www.damourbicycles.com et il a produit une photo d'une des pages de ce site internet illustrant certaines des Marchandises portant la Marque;
- il affirme que l'Inscrivant distribue des Marchandises portant la Marque auprès de ses clients et a produit une copie d'une facture de vente émise à un client datée du 10 juillet 2012.

[11] Je tiens à souligner que nulle part dans son affidavit M. D'Amour ne fait référence à la Période Pertinente et aucune date n'est mentionnée dans son affidavit sauf pour la date d'émission du certificat d'enregistrement pour la Marque. Quant à la date de la facture produite, c'est moi qui l'a mise en évidence car elle aura un impact direct sur ma décision. Finalement tout l'affidavit de M. D'Amour est rédigé au présent et a été signé le 18 juillet 2012.

Analyse des arguments de la partie requérante

[12] Il n'est pas surprenant que la partie requérante, dans ses représentations écrites et lors de l'audience, ait soulevée plusieurs anomalies à cette preuve qui seraient fatales pour l'enregistrement en cause. Je suis d'accord avec la partie requérante et ce pour les motifs qui suivent.

[13] Tout d'abord la seule preuve d'une vente de Marchandises portant la Marque est une facture portant une date postérieure (18 juillet 2012) à la Période Pertinente, en présumant que les produits décrits à cette facture sont des Marchandises portant la Marque. Elle ne peut donc être considérée même si la preuve d'une seule vente durant la Période Pertinente aurait pu suffire à l'Inscrivant pour prouver l'emploi de la Marque en liaison avec les Marchandises identifiées sur cette facture.

[14] M. D'Amour représentait l'Inscrivant à l'audience. Il a indiqué que l'Inscrivant employait la Marque depuis le 18 juillet 2006, soit la date de l'émission du certificat d'enregistrement. Or il n'y a aucun allégué en ce sens dans son affidavit.

[15] Ceci serait suffisant pour disposer de ce dossier. Cependant je tiens à souligner également d'autres lacunes dans la preuve de l'Inscrivant identifiées par la partie requérante.

[16] L'extrait de catalogue produit comme annexe E à l'affidavit de M. D'Amour porte la mention 'DAMCO 2012'. Or l'affiant n'a fourni aucune information quant à la date de publication de ce catalogue. Durant l'audience M. D'Amour a bien tenté de me convaincre que, de par la nature du commerce de l'Inscrivant, il ne faisait aucun doute que ce catalogue avait été publié et mis en circulation à la fin de l'année 2011 ou au début de l'année 2012. Je n'ai aucune preuve au dossier à ce sujet.

[17] Puisque la période pertinente se termine le 18 avril 2012, il était essentiel de savoir quand précisément en 2012 (ou possiblement en 2011) ce catalogue fut mis en circulation. Également, M. D'Amour ne nous indique pas dans son affidavit ce que représente 'DAMCO'. Est-ce une entité autre que l'Inscrivant? Est-ce une raison sociale de l'Inscrivant? Les réponses à ces questions auraient pu avoir un impact direct sur le sort de ce dossier. En effet si DAMCO est une entité distincte de l'Inscrivant il aurait été alors nécessaire pour l'Inscrivant d'établir l'existence

d'une licence concernant l'emploi de la Marque par cette entité afin de pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 50 de la Loi. M. D'Amour, lors de l'audience, a bien tenté de m'expliquer qu'il s'agissait d'une dénomination sociale de l'Inscrivant mais encore une fois je n'ai pas de preuve au dossier sur ce point.

[18] L'emploi du temps présent tout au long de l'affidavit de M. D'amour ('utilise', 'produit', 'opère' et 'distribue') place ces actions au moment de la signature de l'affidavit (le 18 juillet 2012) et donc postérieurement à la Période Pertinente.

[19] Bien qu'il n'y ait aucune preuve d'emploi de la Marque en liaison avec les Marchandises au sens de l'article 4(1) de la Loi durant la Période Pertinente, il est toujours possible pour l'Inscrivant d'éviter la radiation de son enregistrement s'il spécifie la date de dernier emploi de la Marque et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date [voir l'article 45(1) de la Loi]. Or l'affidavit de M. D'Amour ne contient aucune information à ce sujet.

Disposition

[20] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement n° LMC668,137 sera donc 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