



Consommation
et Corporations
Canada

Consumer and
Corporate Affairs Canada

Marques de
commerce

Trade-marks

Ottawa-Hull

K1A 0C9 MAH 31 1990

Robic,
55 St-Jacques
Montréal (Québec)
H2Y 3X2

Votre reference Your file
R-690120-0001
Motre reference OUR file
251376

Monsieur,
Madame,

Objet: PROCÉDURES SELON L'ARTICLE 45
No. d'enregistrement TMA 118,845
Marque de commerce: KOROLITE

Le 12 janvier 1987, à la demande de Fetherstonhaugh & Co., agents es qualités de la firme Schutzwerke GmbH & Co. KG, le registraire a émis un avis en vertu de l'article 45 de la Loi à la société Mansonville Plastics Ltd., propriétaire inscrit de la marque de commerce faisant l'objet des présentes.

La marque KOROLITE fut enregistrée le 15 juillet 1960 pour usage en liaison avec des matières plastiques sous forme cellulaire et résiliente. La marque a été cédée à BERT-RO-BERT Plastics Ltd., le 10 janvier 1985 et cette cession fut inscrite au registre le 22 janvier 1988.

En réponse à l'avis du registraire, le nouveau propriétaire, BERT-RO-BERT Plastics Ltd., a déposé l'affidavit de son président, M. Robert Squires, ainsi que les pièces justificatives cotées A et B. Suivant le dépôt de cette preuve, la requérante a déposé une présentation écrite à laquelle le déposant a répondu réciproquement. La requérante a ensuite demandé la tenue d'une audience, laquelle a eu lieu le 27 février 1990 et à laquelle les deux parties étaient représentées.

Dans sa présentation écrite ainsi qu'à l'audience, le procureur de la requérante s'est objecté à la preuve déposée pour les deux motifs suivants:

- 1 - la preuve n'a pas été fournie et ne démontre pas l'usage par son propriétaire inscrit, tel que discuté dans Marcus J. Marcus c. Quaker Oats Company of Canada, (1989) C.A.F. dossier A-133-85, 20 C.P.R. (3d) 46;
- 2 - l'affidavit Squires et les pièces en annexe ne suffisent pas à démontrer l'utilisation de la marque par le propriétaire inscrit à la date de l'avis (12 janvier 1987).

Sur le premier point, je suis d'accord avec le procureur de la requérante à l'effet que la jurisprudence concernant celui qui peut fournir la preuve et celui qui doit utiliser la marque se réside actuellement dans l'affaire Marcus ci-dessus.

Dans des circonstances semblables et il y a relativement peu de temps, le registraire avait adopté le principe selon lequel l'utilisation pouvait être établie par un cessionnaire non inscrit, soit un "propriétaire de fait" ou un "propriétaire en common law", et que l'inscription d'une cession aux termes de l'article 48 (autrefois l'article 47) était une fonction purement administrative. Du moment que les documents appropriés étaient déposés et que les droits prescrits étaient versés, le registraire inscrivait les transferts selon les demandes, et même des nunc pro tunc au besoin. Suite à de telles inscriptions, le registraire, aux fins des procédures prévues à l'article 45, suivait le principe selon lequel il était dessaisi de l'inscription des transferts et acceptait l'inscription prima facie.

.../2

Canada

La Cour de première instance a semblé satisfaite de ce principe à l'occasion de quelques appels. Cependant, lors de l'affaire Marcus ci-dessus, la Cour d'appel a fait jurisprudence de ces affaires. D'après ce que je perçois de cette affaire, il est maintenant clair que la preuve d'utilisation, aux termes des procédures prévues à l'article 45, doit être donnée par le propriétaire inscrit de la marque ou par un usager dument inscrit. Il est aussi clair que l'utilisation démontrée par la preuve doit s'appliquer à l'une des deux parties. À mon avis, il est tout aussi clair que dans le cas d'une cession non inscrite survenue avant la date de l'avis donné dans le cadre des procédures prévues à l'article 45, le nouveau propriétaire doit établir la date de ce transfert et en fournir les documents valables, et qui doivent être examinés par le registraire au moment où il rend sa décision finale aux termes du paragraphe 45(3) de la Loi, même si la cession a été provisoirement inscrite nunc pro tunc au registre.

Dans le cas qui nous occupe, le registre indiquait que Mansonville Plastics était le propriétaire inscrit à la date de l'avis, soit le 12 janvier 1987. Après cette date, plusieurs cessions ont été déposées auprès du registraire et inscrites le 22 janvier 1988. J'ai examiné tous les documents pertinents et je considère qu'une preuve suffisante a été déposée pour établir les transferts suivants du droit à la marque à compter des dates suivantes:

16 octobre 1981 - de Mansonville Plastics Ltd. à Produits Chimiques Potton Ltée;
le 19 novembre 1984 - de Potton à 2164-2269 Québec Inc.;
le 29 novembre 1984 - 2164 devient Polymère Huntsman-Russtek du Canada Inc.;
le 10 janvier 1985 - Polymère cède la marque à BERT-RO-BERT Plastics Ltd., faisant aussi affaires sous la dénomination sociale Permfoam Manufacturing.

À l'audience, l'avocat de la partie requérante a aussi soutenu que les documents du transfert n'établissaient pas la preuve que le fiduciaire était autorisé à transférer les droits à la marque de Produits Chimiques Potton Ltée à 2164-2269 Québec Inc. J'ai examiné ces documents et je considère qu'ils démontrent que le transfert a été effectué par un administrateur fiduciaire, en vertu d'un acte de fiducie. Quoi qu'il en soit, je suis persuadé que la nature des procédures prévues à l'article 45 fait que les détails du transfert ne sont pas considérés comme infiniment contestables devant le registraire.

Par conséquent, aux fins des présentes procédures, BERT-RO-BERT était bel et bien propriétaire de la marque à la date de l'avis; la preuve est fournie par la partie titulaire et toute preuve d'utilisation y afférente accroît au propriétaire inscrit, enregistre nunc pro tunc.

En deuxième lieu, quant à savoir si la preuve déposée suffit à démontrer l'utilisation de la marque, je considère que oui. L'affidavit Squires renferme une affirmation d'utilisation claire et bien étayée par les pièces justificatives connexes. Le timbre désigné comme pièce B et les factures déposées comme pièce A établissent tous deux le lien entre la marque et les marchandises, et les factures, ainsi que les chiffres de ventes divulgués dans l'affidavit, établissent la preuve de ventes considérables des marchandises portant la marque de commerce dans le cadre de ce qui ne peut qu'être considéré comme des transactions commerciales habituelles conclues avant et après la date de l'avis.

Par conséquent, eu égard à la preuve déposée dans les présentes procédures, j'ai conclu que ladite marque de commerce est en usage au Canada au sens où l'entend la Loi et qu'en conséquence, son enregistrement doit être maintenu tel qu'il figure actuellement au registre .

L'enregistrement TMA 118,845 sera donc maintenu, conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi sur les marques de commerce.

Veillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression des mes sentiments distingués.

le REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

J. P. D ' Aoust
Agent d'audition principal

/mcm.m18

c.c. Fetherstonhaugh & Co.
P.O. Box 2999, Station D
Ottawa, Ontario
K1P 5Y6

(26636-17)