



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

Référence : 2017 COMC 96

Date de la décision : 2017-08-15

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE
L’ARTICLE 45**

Portage World-Wide, Inc.

Partie requérante

et

Croton Watch Co., Inc.

Propriétaire inscrite

**LMC482,886 pour la marque de
commerce MANHATTAN**

Enregistrement

[1] Le 27 mai 2015, à la demande de Portage World-Wide, Inc. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Croton Watch Co. Inc., qui était alors la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC482,886 de la marque de commerce MANHATTAN (la Marque).

[2] Le 23 septembre 2016, le registraire a porté au registre une correction modifiant le nom de la propriétaire pour Croton Watch Co., Inc. (la Propriétaire). Cette modification est présentée plus en détail ci-dessous.

[3] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants [TRADUCTION] : « Montres et horloges et leurs pièces et accessoires; stylos et crayons. »

[4] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l'égard de chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, qu'il précise la date à laquelle la marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour établir l'emploi s'étend du 27 mai 2012 au 27 mai 2015.

[5] La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec des produits est énoncée à l'article 4(1) de la Loi, lequel est ainsi libellé :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[6] Il est bien établi que de simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte de la procédure en vertu de l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst)] et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co Ltd c le Registrare des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst)], il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement au cours de la période pertinente.

[7] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de David Mermelstein, président de la Propriétaire, souscrit le 24 décembre 2015 dans l'État de New York. Les parties ont toutes deux produit des représentations écrites et étaient toutes deux représentées à l'audience qui a été tenue.

LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[8] Dans son court affidavit, M. Mermelstein atteste que la Propriétaire vend des montres au Canada [TRADUCTION] « depuis de nombreuses années sous la marque de commerce MANHATTAN et ces ventes se poursuivent aujourd’hui ». Il explique qu’en 2014, la Propriétaire a commencé à vendre sa gamme de montres MANHATTAN au Canada par l’intermédiaire de The Shopping Channel, accessible au *www.theshoppingchannel.com*. Il conclut son affidavit en confirmant qu’il a été produit dans le but de fournir une preuve documentaire de l’emploi de la Marque en liaison avec des montres [TRADUCTION] « au cours de la période pertinente dans le cadre de cette procédure et encore aujourd’hui sur le marché canadien ».

[9] À l’appui, les pièces suivantes sont jointes à son affidavit :

- La pièce A consiste en deux photographies de montres que M. Mermelstein atteste [TRADUCTION] « sont des photographies représentatives de la façon dont la marque figure sur le produit ». La Marque figure sur le cadran des montres représentées.
- La pièce B consiste en trois pages de [TRADUCTION] « captures d’écran » tirées du site Web de The Shopping Channel que M. Mermelstein atteste présentent les montres MANHATTAN [TRADUCTION] « actuellement en vente ».
- La pièce C consiste en neuf factures faisant état de ventes réalisées par la Propriétaire à The Shopping Channel en Ontario, portant toutes une date comprise dans la période pertinente. Deux des factures mentionnent les montres « Manhattan »; autrement, M. Croton [*sic*] explique que tous les codes de produit commençant par « CM » correspondent aux montres MANHATTAN de la Propriétaire.

ANALYSE

[10] Dans ses représentations, la Partie requérante soutient d’abord que l’affidavit est inadmissible. À cet égard, elle fait valoir que l’affidavit ne comprend pas de constat d’assermentation adéquat, soulignant que la déclaration [TRADUCTION] « caractéristique » commençant par [TRADUCTION] « souscrit devant moi... » est absente. Elle affirme que le

registraire considère que ces lacunes ne sont pas que de simples détails techniques et qu'elles sont fatales à l'admissibilité de l'affidavit [citant, en partie, *Cameron IP c Jones*, 2013 TMOB 52, 112 CPR (4th) 333 (COMC); 88766 *Canada Inc c 167407 Canada Inc*, 2010 COMC 167, 89 CPR (4th) 293; et *Premier Vision Inc c Fuzzi SPA* (1990), 31 CPR (3d) 251 (COMC)].

[11] En réponse, la Propriétaire souligne que la *Loi sur les marques de commerce* et le *Règlement sur les marques de commerce* ne contiennent aucune disposition relative à la forme des affidavits et des déclarations solennelles à produire dans le cadre de la procédure en vertu de l'article 45 et qu'il n'y a aucune obligation de se conformer à un format de preuve particulier prescrit par les *Règles de la Cour fédérale*. De plus, la Propriétaire souligne à juste titre que la présente espèce se distingue des affaires citées par la Partie requérante du fait que l'affidavit de M. Mermelstein a été souscrit dans un pays étranger, plus précisément dans l'État de New York.

[12] À ce titre, la Propriétaire soutient également que [TRADUCTION] « le registraire a depuis longtemps l'habitude d'accepter, comme acceptable à première vue, des affidavits souscrits devant des notaires à l'extérieur du Canada » et qu'il suffit simplement que le registraire soit convaincu que le déposant atteste la véracité des faits allégués dans l'affidavit produit.

[13] Quoiqu'il en soit, la Propriétaire soutient qu'il est bien établi que les lacunes techniques d'un affidavit ne devraient pas empêcher une partie de répondre de façon satisfaisante à l'avis prévu à l'article 45 lorsque la preuve permet de conclure que la marque en cause a été employée [voir, à titre d'exemple, *Baume & Mercier SA c Brown carrying on business as Circle Import* (1985), 4 CPR (3d) 96 (CF 1^{re} inst) et *Bereskin & Parr c 3056678 Canada Inc* (2004), 34 CPR (4th) 566 (COMC)].

[14] En l'espèce, je conviens avec la Propriétaire que l'affidavit indique comment, où et quand il a été souscrit : l'affidavit est daté du 24 décembre 2015 et porte le timbre du notaire public, indiquant que le notaire est habilité à exercer dans le comté de Rockland, dans l'État de New York. De plus, le préambule de l'affidavit comprend la déclaration portant que M. Mermelstein [TRADUCTION] « dans la ville de Monsey, dans l'État de New York, déclare par la présente sous serment et affirme ce qui suit... ».

[15] Ainsi, je ne vois aucune raison de revoir la décision du registraire de verser l'affidavit en cause au dossier de la présente procédure.

[16] Par ailleurs, la Partie requérante met en doute la majorité de la preuve sur le fondement de la différence d'une virgule qui existe entre le nom de la Propriétaire tel qu'il était inscrit au moment de l'avis et les variations qui figurent dans la preuve. Cependant, comme je l'ai souligné ci-dessus, la Propriétaire a subséquemment corrigé l'erreur d'écriture au registre, et je suis convaincu que tout emploi établi est celui de la propriétaire inscrite.

[17] En ce qui concerne l'emploi de la Marque en liaison avec les produits [TRADUCTION] « montres » visés par l'enregistrement, la Propriétaire a fourni des photographies représentatives des montres arborant la Marque qu'elle a vendues ainsi que des factures établissant des ventes de ces montres au Canada.

[18] Néanmoins, la Partie requérante souligne en partie que, dans sa description de la pièce A, M. Mermelstein [TRADUCTION] « n'indique pas quelle est la marque ni quel est le produit ». Le but de cette observation n'est pas évident puisque la pièce présente clairement la marque (MANHATTAN) et le produit (des montres).

[19] L'observation de la Partie requérante portant que M. Mermelstein [TRADUCTION] « omet d'indiquer si les pièces jointes à la pièce A datent de la période pertinente ou d'un autre moment » est plus pertinente. La Partie requérante va un peu trop loin, cependant, lorsqu'elle soutient dans ses représentations écrites que [TRADUCTION] « la pièce A n'est pas pertinente du fait qu'elle n'est pas datée ».

[20] Bien que la Partie requérante soutienne que M. Mermelstein n'établit pas explicitement que les montres produites en pièce ont été vendues au cours de la période pertinente, je souligne que la preuve doit être considérée dans son ensemble et que le fait de se concentrer sur des éléments de preuve individuels et de considérer ces derniers isolément n'est pas la bonne approche [voir *Kvas Miller Everitt c Compute (Bridgend) Limited* (2005), 47 CPR (4th) 209 (COMC); et *Fraser Milner Casgrain LLP c Canadian Distribution Channel Inc* (2009), 78 CPR (4th) 278 (COMC)]. De plus, il est permis de tirer des inférences raisonnables de la preuve

fournie [voir *Eclipse International Fashions Canada Inc c Shapiro Cohen* (2005) FCA 64, 48 CPR (4th) 223].

[21] Comme le souligne la Propriétaire dans ses représentations écrites [TRADUCTION] :

Contrairement à l'approche adoptée par la Partie requérante, la preuve dans une procédure prévue à l'article 45 doit être interprétée dans un esprit désireux de comprendre ce qui est indiqué dans la preuve, plutôt que de chercher des problèmes présumés ou des « ambiguïtés » supposées.

[22] En effet, un propriétaire inscrit doit seulement établir une preuve d'emploi *prima facie* au sens des articles 4 et 45 de la Loi [voir *Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184, au paragraphe 2].

[23] En l'espèce, j'admets que les montres représentées à la pièce A sont représentatives des montres vendues au Canada au cours de la période pertinente, comme en témoignent les factures produites à la pièce C. À ce titre, je suis convaincu que la preuve dans son ensemble établit l'emploi de la Marque en liaison avec les produits [TRADUCTION] « montres » visés par l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[24] En ce qui concerne les autres produits visés par l'enregistrement, ils ne sont pas mentionnés dans l'affidavit, la seule preuve de transfert concernant les [TRADUCTION] « montres ». À ce titre, je ne suis pas convaincu que le Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les autres produits visés par l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi. En l'absence d'une preuve de circonstances spéciales justifiant ce défaut d'emploi, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

DÉCISION

[25] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, et selon les dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera modifié afin de radier les produits suivants de l'état déclaratif des produits [TRADUCTION] : « ...et horloges et leurs pièces et accessoires; stylos et crayons ».

[26] L'état déclaratif des produits modifié sera libellé comme suit [TRADUCTION] :
« Montres. »

Andrew Bene
Agent d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay, trad.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

DATE DE L'AUDIENCE : 2017-08-02

COMPARUTIONS

James Green

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Jamie Bordman

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE

AGENT(S) AU DOSSIER

Gowling WLG (Canada) LLP

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Moffat & Co.

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE