



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 212

Date de la décision : 2021-09-29

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

Kevin E. Holbeche (Holbeche Law)

Partie requérante

et

Brenda Yamanaka

Propriétaire inscrite

LMC886,476 pour

Enregistrement

Okinawa Goju Ryu Karatedo

Federation

INTRODUCTION

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi) à l’égard de

l'enregistrement n° LMC886,476 pour la marque de commerce Okinawa Goju Ryu Karatedo Federation (la Marque), appartenant actuellement à Brenda Yamanaka.

[2] Sauf indication contraire, tous les renvois sont faits à la Loi dans sa version modifiée du 17 juin 2019.

[3] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits et les services suivants :

Épinglettes, décalcomanies, médaillons, uniformes d'arts martiaux, ceintures, drapeaux, livres, écussons, certificats, documents, manuels, affiches, banderoles, cartes professionnelles, chandails, pantalons, pulls et pantalons d'entraînement, vestes et bandeaux. (les Produits)

Administration d'une organisation d'arts martiaux, nommément offre de cours, de conférences de classement, de tournois, ainsi qu'offre d'expertise en gestion, nommément offre de services de gestion des affaires. (les Services)

[4] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l'enregistrement doit être radié.

LA PROCÉDURE

[5] Le 4 juin 2019, à la demande de Kevin E. Holbeche (Holbeche Law) (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi à Brenda Yamanaka (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de la Marque.

[6] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des produits et services, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l'avis et, dans la négative, qu'elle 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 4 juin 2016 au 4 juin 2019 (la Période pertinente).

[7] Les définitions pertinentes de l'emploi sont énoncées à l'article 4 de la Loi, comme suit :

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.

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

[8] Il est bien établi que de simples allégations d'emploi d'une marque de commerce ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte de la procédure prévue à 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 Canada (le Registrare des marques de commerce)* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst)], 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 et services pendant la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[9] En l'absence d'emploi tel que défini ci-dessus, conformément à l'article 45(3) de la Loi, l'enregistrement d'une marque est susceptible d'être radié, à moins que le défaut d'emploi ne soit en raison de circonstances spéciales qui le justifient.

[10] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit un affidavit de Brenda Yamanaka assermenté le 6 juillet 2019 ainsi que des photocopies de divers documents et photos.

[11] Seule la Partie requérante a produit des observations écrites et aucune audience n'a été tenue.

LA PREUVE

[12] M^{me} Yamanaka déclare [TRADUCTION] « [q]ue le nom Okinawa Goju Ryu et l'organisation connue sous le nom de Fédération Okinawa Goju Ryu Karatedo sont utilisés depuis 1986 ». (la Fédération)

[13] M^{me} Yamanaka déclare en outre : [TRADUCTION] « La Fédération Okinawa Goju Ryu Karatedo a été créée en tant qu'organisme d'héritage culturel fraternel à but non lucratif dont le

seul objectif est de maintenir l'intégrité et les normes enseignées à M. Ronald Yamanaka par son grand maître à Okinawa, Eiichi Miyazato. »

[14] M^{me} Yamanaka fait ensuite la série de déclarations suivantes :

- a) La Fédération, [TRADUCTION] « [...] a envoyé une équipe canadienne au Japon pour participer aux championnats du monde en 1997. »
- b) [TRADUCTION] « Les uniformes de piste portaient tous le nom de la Fédération Okinawa Goju Ryu Karatedo. »
- c) [TRADUCTION] « Il y avait également des décalcomanies, des épingles et un assortiment d'articles, tous créés pour aider et compenser le coût du voyage et de l'hébergement de l'équipe de 36 personnes. »

[15] M^{me} Yamanaka déclare que [TRADUCTION] « [l]a Fédération connaît actuellement un changement de direction et continuera à rester ferme dans son objectif de préserver les diverses traditions et formes des enseignements originaux afin d'empêcher les interprétations frauduleuses du style. »

[16] Les photocopies jointes à son affidavit sont les suivantes :

- (i) Un [TRADUCTION] « Certificat de promotion de grade » sur lequel figure la Marque.
- (ii) Une représentation d'un écusson qui porte la Marque.
- (iii) Une représentation de ce qui semble être le recto et le verso d'un médaillon, dont un côté montre ce qui suit :

OKINAWA GOJU RYU

KARATEDOH FEDERATION

JUNDOKAN

- (iv) Un document daté du 13 novembre 1993 intitulé [TRADUCTION] « Protocole d'amitié et de coopération » qui comprend ce qui semble être des lignes de signature pour diverses entités, dont l'une est définie comme Okinawa Goju-Ryu Karate-Doh Fed. (Canada).
- (v) Une représentation d'une chemise qui comprend le texte suivant :

OKINAWA GOJU RYU

KARATE DOH FEDERATION

JUNDOKAN

- (vi) Une photographie d'un groupe de personnes. La Marque n'apparaît pas sur la photographie. Une note manuscrite d'une personne non identifiée figure au dos de la photocopie et indique que : [TRADUCTION] « Il s'agit de l'équipe de 1997 qui a représenté la Fédération canadienne d'Okinawa Goju Ryu Karatedo au Championnat du monde qui a eu lieu à Okinawa au Japon. »

Preuve non pertinente

[17] Les documents suivants sont également joints à l'affidavit :

- a) Photocopie d'un extrait du registre de la demande 1,603,811 pour la Marque au 3 mars 2014. Cette demande a abouti à l'enregistrement et fait l'objet de la présente procédure en vertu de l'article 45.
- b) Photocopie du certificat d'enregistrement de marque de commerce pour l'enregistrement canadien LMC451,782 pour la marque de commerce OKINAWA GOJU RYU KARATEDO FEDERATION qui a été radié le 28 juillet 2011.
- c) Photocopie du certificat d'enregistrement de marques de commerce pour l'enregistrement canadien LMC484,267 pour la marque de commerce OKINAWA GOJU RYU qui a été radié le 30 mai 2013.

[18] Aucun de ces documents n'est pertinent pour la présente procédure engagée en vertu de l'article 45, car ils ne peuvent aider la Propriétaire à établir l'emploi de la Marque au Canada pendant la Période pertinente.

OBSERVATIONS ÉCRITES DE LA PARTIE REQUÉRANTE

[19] La partie requérante soulève de nombreuses questions, mais pour trancher le litige, il suffira de se référer aux arguments suivants :

- La preuve n'explique pas une relation ou une association entre la Propriétaire et la Fédération.
- Il n'existe aucune preuve de l'emploi de la Marque au Canada par la Propriétaire ou un licencié au cours de la Période pertinente.
- L'affidavit ne fournit aucune explication des circonstances spéciales qui excuseraient l'absence d'emploi de la Marque par le Propriétaire au Canada pendant la Période pertinente, conformément à l'article 45(3).

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Relation entre la Propriétaire et la Fédération

[20] L'affidavit de M^{me} Yamanaka ne fournit aucune explication sur la façon dont la Propriétaire et la Fédération peuvent être liées ou associées ou sur le fait que la Fédération était un utilisateur licencié de la Marque au Canada pour les Produits et Services durant la Période pertinente. Par conséquent, la déclaration ou la preuve de l'emploi de la Marque par la Fédération ne peut pas profiter à la Propriétaire.

Aucune preuve de l'emploi de la Marque au Canada pendant la Période pertinente

[21] L'affidavit ne fournit aucun chiffre de vente ni aucune facture pour aucun des produits ou services sous la Marque au Canada au cours de la période pertinente, que les ventes proviennent de la Propriétaire ou d'un licencié.

[22] Il n'existe aucune preuve de transfert de propriété des Produits ni aucune publicité pour les Services au Canada pendant la Période pertinente.

[23] Quoi qu'il en soit, M^{me} Yamanaka décrit dans son affidavit des événements qui ont eu lieu en dehors de la Période pertinente.

Défaut d'emploi de la Marque – Circonstances spéciales

Introduction

[24] La règle générale porte que le défaut d'emploi sera pénalisé par la radiation, mais il peut exister une exception lorsque le défaut d'emploi est attribuable à des circonstances spéciales [*Smart & Biggar c Scott Paper Ltd*, 2008 CAF 129].

[25] Bien que la Propriétaire n'ait pas fait valoir de circonstances particulières expliquant l'absence d'emploi de la Marque au Canada en liaison avec les Produits et Services au cours de la Période pertinente, la question est de savoir si la déclaration de M^{me} Yamanaka selon laquelle [TRADUCTION] « [l]a Fédération connaît actuellement un changement de direction [...] », constitue des circonstances spéciales qui justifient le défaut d'emploi de la Marque conformément à l'article 45(3) de la Loi.

Le critère

[26] Pour déterminer si l'existence de circonstances spéciales a été établie, le registraire doit en premier lieu déterminer, à la lumière de la preuve, les raisons pour lesquelles la marque de commerce n'a effectivement pas été employée pendant la période pertinente. Le registraire doit ensuite déterminer si les raisons du défaut d'emploi constituent des circonstances spéciales [selon *Registraire des marques de commerce c Harris Knitting Mills Ltd* (1985), 4 CPR (3d) 488 (CAF)]. La Cour fédérale a conclu que les circonstances spéciales sont des circonstances ou des raisons qui sont [TRADUCTION] « inhabituelles, peu communes ou exceptionnelles » [*John Labatt Ltd c Cotton Club Bottling Co* (1976), 25 CPR (2d) 115 (CF 1^{re} inst), au para 29].

[27] En l'espèce, j'estime que le motif du défaut d'emploi de la Marque, à savoir que la Fédération subissait un changement de direction, n'est pas une raison peu commune, inhabituelle ou exceptionnelle telle qu'elle constituerait une circonstance spéciale justifiant le défaut d'emploi de la Marque au Canada pendant la Période pertinente au sens de l'article 45(3) de la Loi.

CONCLUSION

[28] Compte tenu de mes conclusions ci-dessus, je n'ai pas besoin d'examiner les autres questions soulevées par la Partie requérante.

[29] En l'espèce, pour les raisons décrites dans le présent document, la Propriétaire n'a pas produit de preuve démontrant l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec l'un quelconque des Produits ou des Services dans la pratique normale du commerce au cours de la Période pertinente, ni présenté de faits qui constitueraient des circonstances spéciales qui justifieraient le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec l'un quelconque des Produits ou des Services au Canada au cours de la Période pertinente.

DÉCISION

[30] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera radié 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

Traduction certifiée conforme
Hortense Ngo

Le français est conforme aux WCAG.

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

DATE DE L'AUDIENCE Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Aucun agent nommé

Pour la Propriétaire inscrite

Kevin E. Holbeche (Holbeche Law)

Pour la Partie requérante