

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45  
MARQUE DE COMMERCE : ECONOSPAN  
N<sup>o</sup> D'ENREGISTREMENT LMC461,836

[1] Le 30 avril 2008, à la demande d'Econospan Structures Corporation (la Requérante), le registraire a envoyé l'avis prescrit par l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), à Pioneer Steel Manufacturing Limited (l'Inscrivante), propriétaire inscrite de la marque de commerce ECONOSPAN (la Marque) enregistrée sous le n<sup>o</sup> LMC461,836 pour emploi en liaison avec des services ainsi décrits : « bâtiments d'entreposage industriel préfabriqués en acier ».

[2] L'article 45 vise à établir une procédure simple, sommaire et expéditive permettant de radier du registre les marques de commerce qui ne sont pas revendiquées de bonne foi par leurs propriétaires en tant que marques de commerce en usage [*Ridout & Maybee s.r.l. c. Omega SA* (2004), 39 C.P.R. (4th) 261 (C.F.)].

[3] L'article 45 exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique si la marque a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services que spécifie l'enregistrement, à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis, en l'espèce entre le 30 avril 2005 et le 30 avril 2008. Si la marque n'a pas été employée au cours de cette période, le propriétaire inscrit est tenu d'indiquer la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. Le fardeau de preuve imposé à l'inscrivante par l'article 45 n'est pas très exigeant [*Austin Nichols & Co. c. Cinnabon, Inc.* (1998), 82 C.P.R. (3d) 513 (C.A.F.)].

[4] L'emploi d'une marque de commerce est défini à l'article 4 de la Loi, qui énonce :

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.

(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.

(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.

[5] En réponse à l'avis donné en vertu de l'article 45, l'Inscrivante a produit un affidavit souscrit le 29 juillet 2008 par son vice-président à la fabrication, M. Paul Rizzuto.

[6] Les parties ont produit chacune un plaidoyer écrit. Aucune n'a demandé la tenue d'une audience.

### La preuve

[7] Suivant l'affidavit de M. Rizzuto, l'Inscrivante, une société canadienne, produit des bâtiments d'entreposage industriel préfabriqués en acier qui sont distribués au Canada et aux États-Unis (paragraphe 5). M. Rizzuto déclare que l'Inscrivante a employé la Marque sans interruption entre le 23 septembre 1985 et le 29 juillet 2008, en liaison avec la fourniture de bâtiments d'entreposage industriel préfabriqués en acier (paragraphe 3). La Marque aurait en outre figuré dans le site Web de l'Inscrivante depuis 1996 (paragraphe 10). M. Rizzuto déclare que, de 1985 au 29 juillet 2008, l'Inscrivante a remis à chaque acheteur de bâtiment un manuel portant la Marque (paragraphe 12 et 21), mais seul le manuel « courant » a été déposé (pièce 5). Il déclare qu'une brochure portant la Marque a été imprimée à 110 000 exemplaires depuis 2001 (paragraphe 15), mais seule une version « récente » de cette brochure a été déposée (pièce 4). Au 29 juillet 2008, 100 000 exemplaires avaient été distribués au public ainsi qu'aux distributeurs de l'Inscrivante, dont 20 000 avaient été imprimés

en décembre 2003 et 20 000 en juin 2005 (paragraphe 16). En 2005 et en 2006, l’Inscrivante a vendu chaque année plus de 100 bâtiments d’entreposage industriel préfabriqués en acier « en employant » la Marque (paragraphe 22). M. Rizzuto fournit le nombre et la valeur des « bâtiments ECONOSPAN buildings » livrés chaque année entre 2005 et 2007 (paragraphe 22).

[8] L’affidavit renferme également diverses attestations au sujet de modalités d’emploi de la Marque par l’Inscrivante. Toutefois, pour se conformer à l’article 45, la personne déposant pour l’Inscrivante ne doit pas seulement déclarer que la Marque a été employée mais « indiquer » de quelle façon elle l’a été pendant la période triennale pertinente. Selon M. Rizzuto, la Marque figurait dans des annonces faites au Canada au sujet des bâtiments d’entreposage de l’Inscrivante et dans les manuels fournis aux acheteurs de « bâtiments ECONOSPAN ». Par conséquent, que les « bâtiments d’entreposage industriel préfabriqués en acier » soient considérés comme des services (aux termes de l’enregistrement) ou comme des marchandises, M. Rizzuto a attesté de faits constitutifs d’emploi au sens de l’article 4.

#### Admissibilité de la preuve

[9] L’affidavit de M. Rizzuto établit que la Marque n’est pas assimilable à du « bois mort » à l’heure actuelle, mais la Requérante, arguant du fait que M. Rizzuto n’a pas déclaré avoir personnellement connaissance des faits qu’il atteste sous serment, soutient que l’affidavit de ce dernier constitue du oui-dire inadmissible dont il ne peut être tenu compte.

[10] L’affidavit de M. Rizzuto commence ainsi :

[TRADUCTION]

Je soussigné, PAUL RIZZUTO, domicilié en la ville de Toronto, dans la province de l’Ontario, DÉCLARE SOUS SERMENT :

1. Je suis le vice-président à la fabrication de Pioneer Steel Manufacturing Limited, et je tiens les faits suivants pour véridiques.

[11] Suivent des déclarations sous les intitulés [TRADUCTION] « Marque déposée », « Historique de l'emploi continu » et « Emploi de la marque de commerce ». L'affidavit se termine par les deux paragraphes suivants, figurant sous l'intitulé [TRADUCTION] « Fin légitime » :

[TRADUCTION]

24. Sur la foi des renseignements dont je dispose, je tiens les faits susmentionnés pour véridiques.

25. Le présent affidavit ne poursuit aucune fin illégitime.

[12] L'affidavit a été souscrit devant un commissaire à l'assermentation qui a dûment signé chacune des sept pièces qui y étaient jointes.

[13] L'Inscrivante a répondu aux observations de la Requérante en affirmant qu'elle avait produit le témoignage sous serment d'un dirigeant de l'entreprise et que ce témoignage [TRADUCTION] « repose sur les faits relatés par le déposant, dont la véracité a été attestée sous serment ». Elle ajoute que le oui-dire consiste en des [TRADUCTION] « déclarations orales ou écrites faites sans preuve appuyant la véracité des faits attestés » et fait valoir que fiabilité du témoignage est démontrée par les preuves d'emploi contenues dans les pièces jointes.

[14] L'Inscrivante soutient également que les pièces produites sont toutes des pièces commerciales faisant dûment preuve en application des articles 30 et 40 de la *Loi sur la preuve au Canada* et de l'article 35 de la *Loi sur la preuve* de l'Ontario. Elle n'a pas poursuivi cet argument et, bien que j'aie examiné les dispositions invoquées, je n'ai pas la certitude que la preuve qui m'a été soumise répond aux exigences de l'exception à la règle du oui-dire visant les pièces commerciales.

[15] Pour statuer sur l'admissibilité de l'affidavit de M. Rizzuto, j'ai examiné la jurisprudence suivante : *Conseil canadien des ingénieurs professionnels c. AEC Inc.* 2002 CarswellNat 4413 (C.O.M.C.) [*Conseil canadien des ingénieurs*]; *Smith, Kline & French Laboratories Ltd. c. Novopharm Ltd.* 1984 CarswellNat 577 (C.A.F.) [*Smith Kline*]; *Messrs. Marks & Clerk c. Crisall U.S.A. Inc.* 2007 CarswellNat 1276 (C.O.M.C.) [*Marks & Clerk*]; *Sim & McBurney c. Anchor Brewing Co.* 2003 CarswellNat 288 (C.O.M.C.) [*Sim*].

[16] Les faits de l'affaire *Conseil canadien des ingénieurs* diffèrent de ceux de la présente espèce du fait que le témoignage soumis dans cette affaire n'émanait pas d'un employé de la propriétaire inscrite. Les passages suivants de la décision de l'agente principe d'audience Savard sont néanmoins pertinents :

6 La partie requérante soutient notamment que la preuve par affidavit est inadmissible et devrait être radiée en entier. Elle invoque à cet égard les paragraphes 81(1) et 81(2) des *Règles de la Cour fédérale (1998)*, dont voici le libellé :

81(1) Les affidavits se limitent aux faits dont le déclarant a une connaissance personnelle, sauf s'ils sont présentés à l'appui d'une requête, auquel cas ils peuvent contenir des déclarations fondées sur ce que le déclarant croit être les faits, avec motifs à l'appui.

81(2) Lorsqu'un affidavit contient des déclarations fondées sur ce que croit le déclarant, le fait de ne pas offrir le témoignage de personnes ayant une connaissance personnelle des faits substantiels peut donner lieu à des conclusions défavorables.

7 Après avoir examiné la preuve, je conviens sans hésiter, comme la partie requérante l'a soutenu, que la preuve présentée constitue une preuve par ouï-dire inadmissible. Comme l'a mentionné la partie requérante, M. Davidson n'est pas un employé de la déposante, mais un employé du cabinet d'agents de marques de commerce représentant celle-ci et toutes les allégations figurant dans l'affidavit sont fondées sur des [TRADUCTION] « renseignements et croyances ». **Dans *John Labatt Brewing Co. c. Molson Breweries, société en nom collectif* (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), 68 C.P.R. (3d) 216, il a été décidé que les déclarations formulées dans un affidavit et fondées sur des renseignements et croyances constituent à prime abord une preuve par ouï-dire inadmissible, à moins qu'elles respectent les critères de la nécessité et de la fiabilité.**

[...]

9 La déposante a soutenu que l'admissibilité de la preuve doit être examinée dans le contexte des instances fondées sur l'article 45 et que, compte tenu de la nature et de l'objet de cette disposition, la norme supérieure que les tribunaux ont établie au sujet de la preuve par oui-dire ne s'applique pas à ces instances.

[...]

13 De plus, la déposante a ajouté qu'aucun contre-interrogatoire n'est autorisé en ce qui a trait aux affidavits déposés devant le registraire dans une instance fondée sur l'article 45, ce qui indique encore là l'objet et la portée des instances de cette nature.

14 Dans *Plough Canada Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.*, 45 C.P.R. (2d) 194 (conf. 53 C.P.R. (2d) 62), la Cour a commenté le fait que les allégations figurant dans un affidavit déposé dans une instance fondée sur l'article 45 ne sont pas assujetties au contre-interrogatoire et que la présentation d'affidavits contradictoires est interdite et a formulé les remarques suivantes à la page 199 :

Dans ces circonstances, je suis d'avis qu'il incombe au registraire d'exiger la plus grande précision dans les preuves qui lui sont présentées.

15 Dans l'arrêt *Edwin Co. Ltd. c. 176718 Canada Inc.*, 60 C.P.R. (3d) 464, la Cour a commenté les circonstances entourant le dépôt d'affidavits dans le contexte des instances fondées sur l'article 45. Invoquant les commentaires formulés dans l'arrêt *Plough*, la Cour s'est exprimée comme suit à la page 469 :

Dans l'arrêt *Aerosol*, le juge Cattanach traite du dépôt d'affidavits dans une procédure de radiation et indique ce qui suit : « Dans ces circonstances, je suis d'avis qu'il incombe au registraire d'exiger la plus grande précision dans les preuves qui lui sont présentées... À mon avis, en révisant une décision du registraire sur la base d'une autre preuve par affidavit, la Cour a une obligation similaire à celle du registraire, qui lui est imposée non seulement par le texte de l'article 45, mais également par les dispositions des *Règles de la Cour fédérale*, C.R.C. 1978, ch. 663. Par exemple, la Règle 332(1) exige que les affidavits se fondent sur une connaissance personnelle des faits... [maintenant la Règle 81(1)].

16 Par conséquent, **d'après les arrêts *Plough* et *Edwin*, il semblerait que, dans une instance fondée sur l'article 45, étant donné que le contre-interrogatoire n'est pas autorisé et qu'une partie requérante ne peut déposer une preuve de son propre chef, il incombe au registraire d'exiger la plus grande précision dans les preuves qui lui sont présentées. Cela signifie donc que la preuve qui constitue manifestement une forme de « oui-dire » ne devrait pas être considérée comme une preuve admissible, à moins, comme la Cour l'a indiqué dans l'arrêt *Labatt*, précité, que cette preuve ne respecte les critères de la nécessité et de la fiabilité.**

[...]

18 La déposante a également invoqué l'arrêt *Quarry Corp. c. Bacardi & Co.*, 72 C.P.R. (3d) 25 pour soutenir que les pièces, notamment les factures, étiquettes, etc., sont admissibles et suffisent à elles seules. Cependant, à mon avis, l'arrêt *Quarry* n'appuie pas pareille proposition. L'affidavit déposé dans cette affaire a été fourni par un dirigeant de la partie appelante/de la déposante qui avait présenté une facture de la société distributrice. La partie intimée avait soutenu que, étant donné que le distributeur n'avait pas produit la facture avec un affidavit, cette facture n'était pas admissible parce qu'elle constituait une preuve par oui-dire. La Cour s'est exprimée comme suit à la page 30 :

La prétention de l'intimée selon laquelle cette preuve serait du oui-dire aurait peut-être plus de poids si la déclaration faite par M. Cantu existait de façon indépendante et n'était pas étayée par la facture en tant que preuve documentaire de ce qu'il affirme. De plus, M. Cantu prend soin dans son affidavit de faire une distinction entre [TRADUCTION] « la connaissance personnelle » et les déclarations qui [TRADUCTION] « sont fondées sur des renseignements et sur ce que le déclarant croit ». La facture est produite au soutien de la déclaration de connaissance personnelle du déclarant selon laquelle [TRADUCTION] « le rhum arborant la marque de commerce CASTILLO a été vendu au Canada au cours des deux dernières années ». Pour ces motifs, j'accepte la production de la facture et du certificat d'origine au moyen de l'affidavit de M. Cantu.

[Non souligné dans l'original.]

19 Par conséquent, la Cour a accepté la facture, parce qu'elle avait été produite au soutien de la déclaration du déposant fondée sur sa « connaissance personnelle ». Dans la présente affaire, nous ne sommes saisis d'aucun affidavit d'un dirigeant de la déposante et **aucune pièce n'a été produite au soutien de déclarations fondées sur des connaissances personnelles**. J'estime donc que l'arrêt *Quarry* n'est d'aucune utilité pour la déposante.

(Sans gras dans l'original.)

[17] Ces passages étayant selon moi les principes voulant que les affidavits établis sur la foi de renseignements tenus pour véridiques sont inadmissibles à l'égard de la procédure prévue à l'article 45 sauf s'ils satisfont aux critères de nécessité et de fiabilité et que les pièces ne sont utiles que dans la mesure où elles étayant des déclarations admissibles. Suivant ces principes, l'affidavit de M. Rizzuto est inadmissible.

[18] Dans l'arrêt *Smith Kline*, le juge Mahoney a écrit :

9 Je reconnais que lorsqu'un affidavit atteste des faits « au meilleur de la connaissance » du déposant, il est légitime de se demander si cela équivaut à dire « au meilleur de ma connaissance, de mes renseignements et de mon opinion ». À mon avis, on ne doit pas chercher la réponse à cette question dans une analyse abstraite des définitions d'un dictionnaire. Il faut plutôt la chercher en tenant compte de la réalité des circonstances entourant l'affaire. Cela dépend notamment de la charge exercée par le déposant, de ses titres et qualités et de la question de savoir s'il est probable qu'une personne occupant une telle charge ou possédant de tels titres ou qualités soit au courant des faits particuliers. Si cette probabilité ressort à première vue de l'affidavit, des pièces et de la demande qui les concerne, je pense que le commissaire est parfaitement en droit, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, d'accepter que la preuve est constituée de faits dont le déposant a une connaissance directe.

[19] En l'espèce, M. Rizzuto ne soutient pas avoir fait des déclarations fondées à la fois sur sa connaissance et sur ses renseignements. Par conséquent, je n'estime pas indiqué de prendre en compte la charge qu'il exerçait et la probabilité qu'il soit au courant des faits particuliers, comme cela avait été fait dans *Smith Kline*. De plus, je relève qu'en l'espèce, il n'a pas indiqué depuis combien de temps il travaillait pour l'Inscrivante ni quelles étaient ses tâches; il est possible que M. Rizzuto n'ait même pas été au service de l'Inscrivante pendant la période triennale pertinente.

[20] Les faits de l'affaire *Marks & Clerk* se distinguent eux aussi de ceux de la présente espèce, comme on peut le voir de l'extrait suivant de la décision de M<sup>me</sup> Sprung de la C.O.M.C. :

6 M<sup>me</sup> Murray déclare qu'elle est présidente de l'inscrivante depuis 1995 et, qu'à ce titre, elle est au courant de ce qui a trait à la fabrication, l'exportation et la vente de la vodka STARAYA MOSKVA au Canada. La partie requérante soutient que beaucoup des déclarations de l'affidavit constituent du oui-dire, car son auteure n'indique pas de quelles affirmations elle a une connaissance personnelle par opposition à celles qu'elle croit savoir. Comme la procédure prévue à l'art. 45 est de nature sommaire, je suis d'avis que l'affidavit est acceptable aux termes de l'art. 45. J'estime qu'on peut raisonnablement s'attendre à ce que la présidente en titre (depuis neuf ans) d'une entreprise de fabrication de vodka connaisse la chaîne de distribution de ses produits et soit au courant des règles d'importation et des processus de commande suivis à l'égard des boissons alcoolisées distillées.

[21] La décision *Sim* a examiné l'admissibilité de factures établies par un tiers, en l'occurrence le distributeur du propriétaire inscrit. Cette affaire diffère de celle qui nous occupe en raison de la conclusion de l'agente d'audience principale Savard qu'il n'était pas clair que le témoignage reposait sur des renseignements tenus pour véridiques, comme l'indique l'extrait suivant :

8 Premièrement, quant à savoir si les déclarations faites au paragraphe 4 de l'affidavit et les pièces jointes consistent en « preuve par ouï-dire », je dois dire que cela aurait été plus facile si M. Maytag avait clairement indiqué, dans son affidavit, qu'il avait une connaissance personnelle des faits se rapportant à sa déclaration. Néanmoins, comme l'a fait valoir l'avocat du titulaire de l'enregistrement, à l'audition, comme M. Maytag est le *propriétaire* de la société titulaire de l'enregistrement, il est raisonnable de supposer qu'en sa qualité de propriétaire (et en raison des liens que sa société entretient avec Sound Beverage), il aurait une connaissance directe de la manière dont la bière de sa société est distribuée. J'ajouterais que rien dans le paragraphe 4 n'indique que ses déclarations sont basées sur des « renseignements et des croyances ». Par conséquent, comme il n'y a pas d'indication claire que les déclarations de M. Maytag ne sont pas basées sur la connaissance personnelle, je ne suis pas disposée à conclure le contraire. En ce qui concerne les pièces, je suis prête à les prendre en considération, car ces pièces corroborent les déclarations de M. Maytag, qui sont, à mon avis, des déclarations fondées sur la connaissance personnelle. Par conséquent, une importance appropriée sera accordée aux déclarations contenues au paragraphe 4 de l'affidavit et aux pièces jointes.

[22] En conclusion, je suis d'avis que la preuve de l'Inscrivante constitue du ouï-dire inadmissible. La totalité de l'affidavit de M. Rizzutto repose sur des renseignements tenus pour véridiques. Bien qu'il ait été vice-président de l'Inscrivante au moment où il a souscrit l'affidavit, on ne sait depuis combien de temps il occupait ce poste et comment il a obtenu les renseignements dont il fait état sous serment. Dans ces circonstances, les pièces qu'il a jointes à l'affidavit n'ont pas de valeur probante propre. (J'ajouterais qu'aucune facture ni aucun bon de commande ou autre document de même nature n'a été fourni; s'agissant du matériel promotionnel déposé, ou bien la Marque n'y figure pas ou bien il ne porte pas de date incluse dans la période pertinente, ou encore il n'est pas clair qu'il ait été distribué à des Canadiens.) Bien que le fardeau de preuve incombant au propriétaire inscrit sous le régime de l'article 45 ne soit pas exigeant, le fait que la partie requérante ne peut

contre-interroger le déposant du propriétaire inscrit ni produire de preuve impose au registraire l'obligation particulière de s'assurer de la fiabilité de la preuve soumise. En l'espèce, je ne puis conclure que la preuve présentée est fiable. Il s'agit de oui-dire, et l'Inscrivante n'a pas exposé de faits justifiant son admissibilité sur le fondement de la nécessité et de la fiabilité ou d'une autre exception à la règle du oui-dire. La preuve dont je dispose ne me permet pas de dire si le déposant travaillait pour l'Inscrivante pendant la période triennale pertinente. Son titre actuel ne me permet pas non plus de conclure qu'il aurait personnellement connaissance des faits attestés dans son affidavit. Il appert en effet qu'il a la responsabilité de la fabrication des marchandises de l'Inscrivante, mais rien dans la preuve n'indique que la Marque figure sur les marchandises lors de leur fabrication. Je ne suis pas en mesure de déterminer quelle est la source des renseignements du déposant, et celui-ci n'a pas déclaré qu'il avait une connaissance personnelle des faits ou qu'il a examiné les registres de l'inscrivante pour les obtenir. Il est malheureux que l'affidavit porte qu'il repose uniquement sur des renseignements tenus pour véridiques. Si le déposant avait déclaré qu'il avait une connaissance personnelle des faits attestés, il est fort possible que l'enregistrement eût pu être maintenu.

### Décision

[23] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera radié conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À TORONTO (ONTARIO), LE 15 FÉVRIER 2010.

Jill W. Bradbury  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce

TRADUCTION certifiée conforme  
Ghislaine Poitras, LL.L., Trad. a.