

## TRADUCTION/TRANSLATION



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

**Référence : 2010 COMC 141**  
**Date de la décision: 2010-08-30**

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée à la demande de MBM & Co., visant l’enregistrement n° LMC545209 de la marque de commerce KICK ‘N’ GO au nom de Manuel Radbord, faisant affaire sous le nom de Belize Bicycle Canada Reg’d.**

[1] Le 9 mai 2008, à la demande de MBM & Co. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a fait parvenir l’avis prévu à l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), à Manuel Radbord (l’Inscrivant), le propriétaire inscrit de l’enregistrement n° LMC545209 de la marque de commerce KICK ‘N’ GO (la Marque). La Marque est enregistrée pour être employée en liaison avec des trottinettes de trottoir (les Marchandises).

[2] L’article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit d’une marque de commerce indique si celle-ci a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou avec chacun des services que spécifie l’enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi 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 est la période allant du 9 mai 2005 au 9 mai 2008 (la période pertinente).

[3] L’« emploi » d’une marque de commerce en liaison avec des marchandises est décrit comme suit aux paragraphes 4(1) et 4(3) 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.

[...]

(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.

[4] En réponse à l'avis prévu à l'article 45, l'Inscrivant a fourni la déclaration solennelle de M. Manuel Radbord, signée le 1<sup>er</sup> juin 2008. Voici en quoi consiste sa déclaration solennelle : [TRADUCTION] « Au cours des trois dernières années, j'ai employé la marque de commerce KICK 'N' GO en liaison avec le modèle spécial de trottinette que je vends. » M. Radbord a joint à sa déclaration solennelle des copies de deux factures relatives à la vente de trottinettes KICK 'N' GO, lesquelles factures ont été établies au cours de la période pertinente, ainsi que des documents promotionnels, y compris une photographie non datée d'une trottinette de trottoir arborant la Marque. Cependant, ces documents ne sont pas mentionnés dans la déclaration de M. Radbord ni identifiés ou attestés à titre de pièces jointes à celle-ci.

[5] Aucune partie n'a produit de plaidoyer dans la présente affaire et aucune audience n'a été tenue.

[6] Il est bien reconnu que les failles ou lacunes techniques ne devraient pas empêcher une partie de répondre de manière satisfaisante à l'avis prévu à l'article 45 lorsque le registraire est saisi de suffisamment d'éléments de preuve lui permettant de conclure que la marque était en usage [voir *Baume & Mercier S.A. c. Brown* (1985), 4 C.P.R. (3d) 96 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), *Beiersdorf AG c. Future International Diversified Inc.* (2002), 23 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 555 (C.O.M.C.) et *Maximilian Fur Co., Inc. c. Maximilian for Men Apparel Ltd.* (1983) 82 C.P.R. (2d) 146 (C.O.M.C.)]. À cet égard, les pièces qui ne sont pas dûment attestées ou identifiées à ce titre peuvent néanmoins être jugées acceptables au motif qu'elles ont été mentionnées ou identifiées dans l'affidavit d'une

manière conforme aux règles habituelles (*Borden & Elliot c. Raphaël Inc.* (2001) 16 C.P.R. (4th) 96 (C.O.M.C.)). Cependant, le fait que le déposant n'a pas mentionné les documents joints à la déclaration solennelle dans la présente affaire ni ne les a identifiés à titre de pièces est davantage qu'une irrégularité de forme (*Bereskin & Parr c. Teletronic Communications Ltd.* 78 C.P.R. (3d) 406 (C.O.M.C.)). En conséquence, aucun des documents joints à la déclaration solennelle de M. Radbord n'est admissible en preuve en l'espèce.

[7] Bien que le critère relatif à la preuve de l'emploi d'une marque soit peu exigeant dans les procédures prévues à l'article 45, [*Woods Canada Ltd. c. Lang Michener* (1996), 71 C.P.R. (3d) 477 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), à la page 480], en l'absence d'éléments de preuve admissibles établissant l'emploi, la déclaration solennelle représente une simple déclaration à cet égard et constitue une preuve insuffisante pour maintenir l'enregistrement en l'espèce [*Plough (Canada) Ltd c. Aerosol Fillers Inc.* (1980), 53 C.P.R. (2d) 62 (C.A.F.)]. En conséquence, étant donné que la preuve produite n'établit pas l'emploi des mots KICK 'N' GO comme marque de commerce au cours de la période pertinente, je conclus que la Marque devrait être radiée du registre.

### Décision

[8] En conséquence, 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 de l'article 45 de la Loi.

---

Darlene H. Carreau  
Présidente  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Linda Brisebois, LL.B.