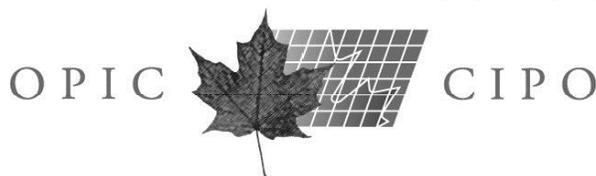


TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2012 COMC 24
Date de la décision : 2012-01-31

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45 engagée à la demande de Piasetzki & Nenniger LLP visant l’enregistrement n° LMC597977 de la marque de commerce COLA CADDY au nom de UNIQUE PROD-X LTD.

[1] Le 14 décembre 2009, à la demande de Piasetzki & Nenniger LLP (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*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), à UNIQUE PROD-X LTD. (l’Inscrivante), propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC597977 pour la marque de commerce COLA CADDY (la Marque).

[2] La marque est enregistrée en liaison avec ce qui suit : « poignée détachable pour bouteilles à boissons » (les Marchandises).

[3] L’article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l’égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada 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 au cours de laquelle l’emploi à un moment quelconque doit être établi, s’étend du 14 décembre 2006 au 14 décembre 2009 (la Période pertinente).

[4] La définition d'« emploi » applicable en l'espèce est énoncée au paragraphe 4(1) 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.

[5] Il est bien établi que l'objet et la portée de l'article 45 de la Loi sont d'établir une procédure simple, sommaire et expéditive visant à éliminer le bois mort du registre. En droit, de simples affirmations d'emploi sont insuffisantes pour établir l'emploi [voir *Aerosol Fillers Inc. c. Plough (Canada) Ltd.* (1979), 45 C.P.R. (2d) 194 (C.F. 1^{re} inst.)]. Le destinataire d'un avis donné en vertu de l'article 45 doit produire des éléments de preuve indiquant comment il a employé la marque de commerce, afin que le registraire puisse apprécier si les faits constituent un emploi de la marque de commerce au sens de l'article 4 de la Loi. Toutefois, il a également été jugé qu'il n'est pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve si on peut démontrer l'emploi d'une manière simple et directe [voir *Union Electric Supply Co. c. Registraire des marques de commerce* (1982), 63 C.P.R. (2d) 56 (C.F. 1^{re} inst.)].

[6] En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivante a produit l'affidavit de Keith Barrington, un de ses dirigeants, souscrit le 9 mars 2010 et accompagné des pièces A à D. Ni l'une ni l'autre partie n'a pas produit de représentations écrites. Il n'y a pas eu d'audience.

[7] Dans son affidavit, M. Barrington déclare que les registres comptables de l'Inscrivante indiquent que la Marque est employée en liaison avec les Marchandises. Pour étayer cette déclaration, il fournit trois échantillons de factures datées respectivement du 1^{er} avril 2007, du 4 août 2008 et du 22 septembre 2009, ces factures ayant toutes trait à [TRADUCTION] « la vente de poignées détachables COLA CADDY » (pièces A à C). La date qui figure sur chacune des factures s'inscrit dans la Période pertinente, et chacune fait foi de ventes à des acheteurs canadiens.

[8] M. Barrington déclare aussi que [TRADUCTION] « chacune des poignées détachables affiche le nom “COLA CADDY” moulé sur son anneau supérieur ». Il joint à son affidavit ce qu’il déclare être [traduction] « une photo de la marque sur le “COLA CADDY” » (pièce D). Je ferai remarquer que la photocopie de cette photo est de piètre qualité : toutefois, je suis en mesure de discerner la Marque sur le produit qui y est présenté. Après avoir examiné l’affidavit dans son ensemble, je suis prête à conclure que telle a été la pratique continue de l’Inscrivante, de sorte que la Marque aurait été inscrite sur les Marchandises au cours de la Période pertinente de la façon décrite par M. Barrington dans son affidavit et illustrée sur la photo constituant la pièce D.

[9] Compte tenu de ce qui précède, j’estime que l’Inscrivante a établi l’emploi de la Marque au cours de la Période pertinente, conformément aux dispositions du paragraphe 4(1) de la Loi.

Décision

[10] Vu ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera maintenu, conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi.

Andrea Flewelling
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Dominique Lamarche, LL.L., trad. a.