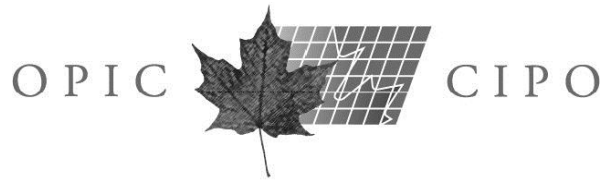


Traduction



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

Référence : 2012 COMC 208
Date de la décision : 2012-11-15

**RELATIVEMENT À LA PROCÉDURE ENGAGÉE EN
VERTU DE L'ARTICLE 45 par David John Critchley
contre la demande n° 596,209 pour la marque de
commerce KICK ASS KOOLER au nom de Leo Johnson**

[1] À la demande de David John Critchley (la Partie requérante), le Registraire des marques de commerce a, le 25 octobre 2010, en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), donné un avis à Leo Johnson (le Déposant), propriétaire inscrit au moment de l'enregistrement n° TMA596,209 de la marque de commerce KICK-ASS KOOLER (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour utilisation en association avec les marchandises de type « boisson au café, non alcoolisée ».

[3] L'article 45 de la Loi exige du propriétaire inscrit de la marque de commerce qu'il fournisse une déclaration indiquant, 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. Dans ce cas, la période pertinente pour démontrer l'emploi tombe entre le 25 octobre 2007 et le 25 octobre 2010 (la Période pertinente).

[4] La définition pertinente du terme « emploi » 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 est d'offrir une procédure simple, sommaire et rapide pour éliminer les « branches mortes » du registre et, ainsi, le niveau de preuve que doit respecter le propriétaire inscrit est très bas [*Uvex Toko Canada Ltd c. Performance Apparel Corp* (2004), 31 CPR (4^e) 270 (C.F.)].

[6] En réponse à l'avis du Registraire, le Déposant a soumis son propre affidavit, assermenté le 17 décembre 2010. Les deux parties ont déposé des observations écrites; seule la partie Requérante était présente à l'audience.

[7] Dans son affidavit, le Déposant indique qu'il est le propriétaire inscrit de la marque en l'espèce et que Kicking Horse Coffee Ltd. (Kicking Horse) est le licencié exclusif de la Marque au Canada, en vertu d'un contrat de licence. Il atteste que pendant toute la période en question, il détenait le contrôle direct ou indirect de la nature et de la qualité des marchandises vendues en association avec la Marque. Ainsi, je suis convaincu que tout emploi démontré s'applique au profit du Déposant en vertu de l'article 50 de la Loi.

[8] Le Déposant affirme que Kicking Horse a employé la Marque au Canada en association avec des boissons au café non alcoolisées pendant la Période pertinente. Bien que je note que l'affidavit n'est pas suffisamment précis, il semble que les marchandises aient été vendues par Kicking Horse dans au moins un café pendant la Période pertinente. À l'appui de l'assertion faite par le Déposant au sujet de l'emploi de la Marque, une photo d'une boisson au café dans une tasse en plastique est jointe aux présentes en tant que Pièce A. Je remarque que la Marque apparaît telle qu'inscrite sur le côté de la tasse, sous le logo « Kicking Horse Coffee ». En outre, une autre photo est jointe en tant que Pièce B. Elle illustre une carte à menus que le Déposant décrit comme celle d'un « café canadien où le produit est vendu » affichant entre autres articles du menu « Kick Ass Kooler 3,75 \$ ».

[9] Comme preuve de ventes, la Pièce C de son affidavit est un tableau sommaire des ventes pour 2010, indiquant les ventes de boissons froides réalisées par Kicking Horse. La première ligne comprend la description de l'article « KICKASS KOOLER », vendu au nombre de 1 060 pour un montant total de 3 975 \$. Étant donné la nature des boissons et l'importance des sommes et quantités, nonobstant le fait que le tableau est daté du 9 décembre 2010, j'accepte que le tableau reflète au moins certaines ventes des marchandises réalisées par Kickin Horse pendant la Période pertinente.

[10] Comme le souligne la Partie requérante, le Déposant a fourni peu de détails explicites concernant la pratique normale du commerce. Toutefois, dans le contexte d'une procédure engagée en vertu de l'article 45, il faut considérer la preuve dans son ensemble et il ne convient pas de se concentrer sur les éléments de preuve individuels [*Kvas Miller Everitt c. Compute (Bridgend) Limited* (2005), 47 CPR (4^e) 209 (COMC)]. En outre, le fardeau pour le propriétaire dans le contexte d'une telle procédure n'est pas lourd, et une marque sera maintenue dans la mesure où elle est utilisée au cours de la période de trois ans précédant l'avis émis en vertu de l'article 45 [*Brouillette Kosie Prince c. Great Harvest Franchising Inc* (2009), 77 CPR (4^e) 247 (C.F.)].

[11] Par conséquent, j'accepte que, à la lumière de la preuve dans son ensemble, les trois pièces suffisent ensemble pour conclure que le Déposant, par l'entremise de son licencié, a employé la Marque en association avec des marchandises de type « boisson au café non alcoolisée » pendant la Période pertinente, dans la limite des définitions énoncées aux articles 4 et 45 de la Loi.

Décision

[12] En vertu des pouvoirs qui me sont conférés aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi, et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'inscription sera maintenue.

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

Traduction certifiée conforme

Sophie Ouellet, trad. a.