

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ART. 45
MARQUE DE COMMERCE : JUJO GOLFTECHS
ENREGISTREMENT N° LMC 586154

Le 23 mars 2007, à la demande de M. Capewell & Associates Inc. (la « partie requérante »), le registraire 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 Joseph Clifford Berezanski, propriétaire inscrit de la marque de commerce susmentionnée.

La marque de commerce JUJO GOLFTECHS est enregistrée en liaison avec les marchandises et les services suivants :

Marchandises : Sacs de golf, chapeaux et casquettes de golf, chaussures de golf, chaussures à pointes, assujettisseurs de mottes, tés, parapluies, ramasseurs, nettoie-crampons, compteurs de coups de golf de poignet (et autres), marqueurs de verts, gants de golf, ensembles imperméables, doigtiers de putter, masselottes d'équilibrage, housses de bâtons de golf.

Services : Fabrication, réparation et vente de bâtons de golf et vente d'accessoires pour le golf.

Suivant l'article 45 de la Loi, le propriétaire inscrit d'une marque de commerce doit indiquer si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services que précise l'enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date à laquelle elle a ainsi été employée pour la dernière fois et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. Dans la présente affaire, la période pertinente au cours de laquelle l'emploi à un moment quelconque doit être établi s'étend du 23 mars 2004 au 23 mars 2007.

La déclaration solennelle de Joseph Clifford Berezanski, propriétaire inscrit de la marque en cause, a été produite en réponse à l'avis du registraire. Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit; toutefois, aucune audience n'a été tenue.

La déclaration solennelle de M. Berezanski consiste en une brève déclaration écrite ainsi qu'en une table des matières dans laquelle est dressée la liste des pièces 1 à 10 qui y sont jointes. La déclaration écrite de M. Berezanski est reproduite ci-après :

[TRADUCTION]

Le contenu ci-après énoncé illustre avec exactitude les activités exercées par JUJO GOLFTECHS pendant les années 2004, 2005, 2006, et se conformera à la procédure fondée sur l'article 45 ainsi que demande en a été faite le 23 mars 2007.

Veillez noter que JUJO GOLFTECHS est une entreprise à propriétaire unique dont la principale activité est la réparation et la fabrication de bâtons de golf, dont les composantes sont importées et assemblées. La marque de commerce n'est pas apposée sur les bâtons de golf assemblés, et n'est pas non plus jointe comme étiquette à l'une ou l'autre des marchandises qui sont aussi importées en gros et vendues au détail et auxquelles sont jointes des étiquettes originales de fabrication.

La table des matières dresse une liste de pièces qui consistent en divers documents commerciaux, annonces dans des journaux et des annuaires téléphoniques, exemples de factures aux clients et factures. Les pièces et leur contenu peuvent être résumés dans les termes suivants :

- Les pièces 1, 2 et 3 sont respectivement des reçus de frais de licences commerciales, des documents relatifs à l'impôt sur le revenu et des relevés bancaires. Toutefois, ces documents ne paraissent pas constituer une preuve de l'emploi de la marque de commerce en conformité avec la Loi. Ils établissent tout au plus qu'une entreprise exerçant ses activités sous la dénomination commerciale JuJo Golftechs existait à un moment donné pendant la période pertinente.
- Les pièces 4, 7 et 9 sont des annonces qui ont été publiées dans des annuaires téléphoniques pendant les années 2004/2005, 2005/2006 et 2006/2007. Je remarque que la marque de commerce figure bien en vue dans toutes ces annonces en liaison avec la vente de bâtons de golf et d'accessoires de golf et avec les services connexes.
- Les pièces 5, 8 et 10 contiennent des factures qui ont été présentées à la propriétaire inscrite par des journaux, probablement pour la publication d'annonces. Je note cependant que seule la pièce 5 inclut des exemples d'annonces, sous forme d'épreuves de publicité approuvées, dans lesquelles la

marque de commerce figure clairement en liaison avec des ventes de bâtons de golf et d'accessoires de golf et des services connexes.

- La pièce 6 renferme un certain nombre d'« exemples de facture présentée aux consommateurs » ou de factures se rapportant à divers services et marchandises liés au golf pendant la période pertinente. Je note que la marque de commerce figure bien en vue dans la partie supérieure de ces factures, ainsi que les mots « FABRICATION ET RÉPARATION PERSONNALISÉES DE BÂTONS DE GOLF », l'adresse, le numéro de téléphone et le numéro de télécopieur, juste en dessous.

La partie requérante fait valoir que, dans son affidavit, M. Berezanski reconnaît [TRADUCTION] « qu'il n'y a aucun emploi de la Marque en relation avec l'une ou l'autre des marchandises que précise l'enregistrement ».

Pour les besoins de l'espèce, il est important de reproduire la définition d'« emploi » en liaison avec des marchandises, telle qu'elle est énoncée au paragraphe 4(1) de la *Loi sur les marques de commerce* :

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.

L'« emploi » de la Marque en liaison avec des marchandises ne peut donc être établie que s'il est satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 4(1).

Pour trancher la question, je ferai remarquer qu'il est vrai que M. Berezanski a indiqué dans sa déclaration que [TRADUCTION] « la marque de commerce n'est pas apposée sur les bâtons de golf assemblés, ni n'est pas non plus jointe comme étiquette à l'une ou l'autre des marchandises qui sont aussi importées en gros et vendues au détail et auxquelles sont jointes des étiquettes originales de fabrication ». Je note en outre qu'il n'y a aucune preuve que la Marque était imprimée sur les colis dans lesquels les marchandises étaient distribuées.

Quant à savoir s'il existe une preuve que la Marque a été, de « toute autre manière », liée aux marchandises au moment du transfert, la preuve est aussi déficiente. À cet égard, comme c'est généralement le cas, les annonces ne peuvent être considérées comme étant une preuve de l'emploi de la marque en liaison avec les marchandises, puisqu'elles ne font pas la preuve que la marque était liée aux marchandises au moment de leur transfert.

En outre, les factures ou les exemples de facture présentée aux consommateurs (pièce 6) ne semblent pas fournir l'avis de liaison requis relativement aux marchandises. Ainsi qu'il a été indiqué précédemment, la marque de commerce figure bien en vue dans la partie supérieure de ces factures, ainsi que les mots « FABRICATION ET RÉPARATION PERSONNALISÉE DE BÂTONS DE GOLF », l'adresse, le numéro de téléphone et le numéro de télécopieur juste en dessous. Cet emploi s'inscrirait dans le contexte (a) de l'identification de la propriétaire inscrite ou de son entreprise, et non de la description des marchandises comme telles; l'on a jugé que cela ne constituait pas un emploi en relation avec des marchandises ou des services [voir *Tint King of California c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (2006), 56 C.P.R. (4th) 223 (C.F.)]; ou dans le contexte (b) où la marque est montrée dans l'exécution ou l'annonce de services, puisqu'une description des services de la propriétaire inscrite figure immédiatement sous la marque en cause sur la facture. Quoi qu'il en soit, rien n'indique que les factures accompagnaient les marchandises au moment de leur transfert. En conséquence, la mention des marchandises sera supprimées de l'enregistrement.

En ce qui concerne la question des services, « l'emploi » en liaison avec les services est défini dans les termes suivants au paragraphe 4(2) de la Loi :

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.

Les pièces pertinentes pour l'analyse relative aux services sont à mon avis les pièces 4, 7 et 9 (annonces dans des annuaires téléphoniques) et la pièce 5 (annonces dans des journaux). Toutes les annonces mentionnées précédemment portent clairement la marque de commerce en liaison avec les services dont à mon avis fait partie chacun des services

visés par l'enregistrement. En outre, il est clair que les annonces étaient en circulation pendant la période pertinente.

Non seulement suis-je convaincue que les annonces susmentionnées établissent que la propriétaire inscrite était disposée à offrir de tels services [voir *Tint King of California Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (2006), 56 C.P.R. (4th) 223 (C.F.), et *Bedwell Management Systems Inc. c. Mayflower Transit, Inc.* 2 C.P.R. (4th) 543 (C.O.M.C.), concernant les annonces dans les annuaires téléphoniques], mais les factures produites sous la cote 6 étayent la conclusion selon laquelle les services visés par l'enregistrement ont effectivement été fournis au Canada pendant la période pertinente. En conséquence, je suis convaincue que la preuve établit l'emploi de la marque en cause pendant la période pertinente en liaison avec les services visés par l'enregistrement, de la manière prescrite par la Loi.

Compte tenu de ce qui précède, j'ai conclu que l'on a fait la preuve d'un emploi de la marque de commerce en cause relativement à chacun des services visés par l'enregistrement; on n'a pas établi l'emploi de la marque relativement aux marchandises visées par l'enregistrement, et il n'y a aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi. Par les pouvoirs que m'a délégués le registraire des marques de commerce en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, j'ordonne la modification de l'enregistrement n° LMC 586154 conformément au paragraphe 45(5) de la Loi en vue de radier les marchandises suivantes :

« Sacs de golf, chapeaux et casquettes de golf, chaussures de golf, chaussures à pointes, assujettisseurs de mottes, tés, parapluies, ramasseurs, nettoie-crampons, compteurs de coups de golf de poignet (et autres), marqueurs de verts, gants de golf, ensembles imperméables, doigtiers de putter, masselottes d'équilibrage, housses de bâtons de golf »

au motif que l'on n'a pas établi l'emploi de la marque conformément à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 4 MARS 2009.

Kathryn Barnett
Agente d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme
Édith Malo, LL.B.