

T-1612-07
2009 FC 21

T-1612-07
2009 CF 21

Parfums de Coeur, Ltd. (Applicant)

Parfums de Coeur, Ltd. (demanderesse)

v.

c.

Christopher Asta (Respondent)

Christopher Asta (défendeur)

INDEXED AS: PARFUMS DE COEUR, LTD. v. ASTA (F.C.)

RÉPERTORIÉ : PARFUMS DE COEUR, LTD. c. ASTA (C.F.)

Federal Court, Phelan J.—Toronto, September 4, 2008; Ottawa, January 8, 2009.

Cour fédérale, juge Phelan—Toronto, 4 septembre 2008; Ottawa, 8 janvier 2009.

Trade-marks — Expungement — Application for order removing registration No. TMA604943 from trade-marks register pursuant to Trade-marks Act, s. 57 on basis registration void, invalid because obtained by means of declaration of use containing fraudulent misrepresentation, materially false statement fundamental to registration — Respondent filing application for trade-mark BOD on basis of proposed use — Later signing declaration of use for use of that trade-mark in Canada in association with same original wares — Registration for use of trade-mark in Canada subsequently issued on basis of this declaration of use — Applicant selling products bearing BOD Man trade-mark in Canada, giving notice of intention to commence proceeding to cancel registration — Respondent filing amendment to trade-mark to reflect actual use in respect of wares, i.e. shampoo, conditioner — Amended registration bar to registration of applicant's trade-mark BOD Man — Whether Court should strike amended registration — Act, s. 57 giving Court power, not obligation, to strike out, amend entry from trade-mark register where, on date of application, registration not accurately expressing, defining existing rights of mark owner — Date of application in s. 57 referring to date of application for expungement — Original declaration of use containing critical misstatement, but this misstatement not fraudulent — Registration may be invalidated where (i) fraudulent, intentional misstatements, (ii) innocent misstatements that are material in that without these misstatements, s. 12 barriers to registration insurmountable — Applicant having to show amended registration secured by material misstatement — Attempting to import U.S. doctrine of fraud, according to which any material misstatement sufficient to render registration void — Parliament, Court not embracing that principle — Evidence of use by respondent containing flaws, deficiencies, but on balance sufficient to show use of BOD in relation to shampoo, conditioner — Overbroad statement not sufficient to render mark unregistrable — Misstatement as to scope of use not rendering mark unregistrable in relation to original wares actually

Marques de commerce — Radiation — Demande sollicitant une ordonnance suivant l'art. 57 de la Loi sur les marques de commerce en vue d'obtenir le retrait au registre des marques de commerce de l'enregistrement n° LMC604943 au motif que l'enregistrement était nul et invalide parce qu'il a été obtenu au moyen d'une déclaration d'emploi contenant une assertion inexacte frauduleuse ou une fausse déclaration importante essentielle à l'enregistrement — Le défendeur a déposé une demande d'enregistrement de la marque de commerce BOD sur le fondement de l'emploi projeté — Il a par la suite signé une déclaration d'emploi afin d'utiliser cette marque de commerce au Canada en liaison avec les mêmes marchandises initiales — L'enregistrement de la marque de commerce au Canada a ensuite été délivré sur le fondement de cette déclaration d'emploi — La demanderesse vendait des produits portant la marque de commerce BOD Man au Canada et a donné un avis de son intention d'entreprendre une procédure visant l'annulation de l'enregistrement — Le défendeur a déposé une modification à sa marque de commerce afin de refléter son véritable emploi à l'égard des marchandises, soit du shampooing et du revitalisant — L'enregistrement modifié faisait obstacle à l'enregistrement de la marque de commerce BOD Man de la demanderesse — Il s'agissait de savoir si la Cour devait radier l'enregistrement modifié — L'art. 57 de la Loi donne à la Cour le pouvoir, mais non l'obligation, de biffer ou de modifier une inscription dans le registre des marques de commerce lorsque, à la date de la demande, l'enregistrement n'exprime pas ou ne définit pas exactement les droits existants du propriétaire de la marque — La date de la demande à l'art. 57 renvoie à la date de la demande de radiation — La déclaration d'emploi initiale contenait une déclaration erronée importante, mais il ne s'agissait pas d'une déclaration frauduleuse — L'enregistrement peut être invalidé lorsqu'il s'agit : i) de fausses déclarations frauduleuses intentionnelles, ou ii) de fausses déclarations qui, bien que non intentionnelles, sont importantes car, sans elles, les limites imposées par l'art. 12 à l'enregistrement auraient été insurmontables — La demanderesse devait

put in use — Here, significant respondent amended registration prior to filing of present application by applicant — Canadian law more nuanced, balanced; where misstatement innocent, in good faith, opportunity to amend registration provided in Act, s. 45 — Respondent availing himself of this opportunity, having legitimate basis of right to trademark — Application dismissed.

démontrer que l'enregistrement modifié a été obtenu sur le fondement d'une fausse déclaration importante — Elle a tenté d'importer la doctrine américaine de la fraude selon laquelle une fausse déclaration importante est suffisante pour rendre nul tout enregistrement — Le législateur et la Cour n'ont pas adopté ce principe — La preuve d'emploi de la part du défendeur contenait des failles, mais elle suffisait dans l'ensemble pour démontrer que la marque BOD a été utilisée pour du shampoing et du revitalisant — La portée excessive de la déclaration n'était pas suffisante pour rendre la marque de commerce non enregistrable — La fausse déclaration quant à la portée de l'emploi ne faisait pas en sorte que la marque soit non enregistrable à l'égard des marchandises initiales véritablement employées — En l'espèce, un fait important était que le défendeur a modifié son enregistrement avant que la demanderesse dépose la présente demande — Le droit au Canada est plus nuancé et équilibré; dans le cas où la fausse déclaration est faite de façon non intentionnelle et de bonne foi, il y a une possibilité de modifier l'enregistrement comme le prévoit l'art. 45 de la Loi — Le défendeur s'est prévalu de cette possibilité, ayant par ailleurs un fondement juridique légitime sur la marque de commerce — Demande rejetée.

STATUTES AND REGULATIONS CITED

Trade-marks Act, R.S.C., 1985, c. T-13, ss. 12, 45 (as am. by S.C. 1994, c. 47, s. 200), 57.

CASES CITED

APPLIED:

WCC Containers Sales Ltd. v. Haul-All Equipment Ltd. (2003), 28 C.P.R. (4th) 175; 238 F.T.R. 45; 2003 FC 962; *General Motors of Canada v. Décarie Motors Inc.*, [2001] 1 F.C. 665; (2000), 9 C.P.R. (4th) 368; 264 N.R. 69 (C.A.).

DISTINGUISHED:

Unitel Communications Inc. v. Bell Canada (1995), 61 C.P.R. (3d) 12; 92 F.T.R. 161 (F.C.T.D.).

REFERRED TO:

MacKenzie v. Busy Bee Enterprises International Ltd., [1977] 2 F.C. 124; (1976), 32 C.P.R. (2d) 196 (T.D.); *Tommy Hilfiger Licensing Inc. v. Produits de Qualité I.M.D. Inc.* (2005), 37 C.P.R. (4th) 1; 267 F.T.R. 259; 2005 FC 10.

AUTHORS CITED

Fox, H. G. *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3rd ed. Toronto: Carswell, 1972.

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 12, 45 (mod. par L.C. 1994, ch. 47, art. 200), 57.

JURISPRUDENCE CITÉE

DÉCISIONS APPLIQUÉES :

WCC Containers Sales Ltd. c. Haul-All Equipment Ltd., 2003 CF 962; *General Motors du Canada c. Moteurs Décarie Inc.*, [2001] 1 C.F. 665 (C.A.).

DÉCISION DIFFÉRENCIÉE :

Unitel Communications Inc. c. Bell Canada, [1995] A.C.F. n° 613 (1^{re} inst.) (QL).

DÉCISIONS CITÉES :

MacKenzie c. Busy Bee Enterprises International Ltd., [1977] 2 C.F. 124 (1^{re} inst.); *Tommy Hilfiger Licensing Inc. c. Produits de Qualité I.M.D. Inc.*, 2005 CF 10.

DOCTRINE CITÉE

Fox, H. G. *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3^e éd. Toronto : Carswell, 1972.

APPLICATION for an order removing registration No. TMA604943 from the trade-marks register pursuant to section 57 of the *Trade-marks Act* on the grounds that it is void or invalid because it was obtained by means of a declaration of use which contained either a fraudulent misrepresentation or a materially false statement fundamental to the registration. Application dismissed.

DEMANDE sollicitant une ordonnance suivant l'article 57 de la *Loi sur les marques de commerce* en vue d'obtenir le retrait au registre des marques de commerce de l'enregistrement n° LMC604943 au motif que l'enregistrement était nul ou invalide parce qu'il a été obtenu au moyen d'une déclaration d'emploi contenant une assertion inexacte frauduleuse ou une fausse déclaration importante essentielle à l'enregistrement. Demande rejetée.

APPEARANCES

Christine M. Pallotta and *Megan Langley Grainger* for applicant.
Roger Tam for respondent.

ONT COMPARU

Christine M. Pallotta et *Megan Langley Grainger* pour la demanderesse.
Roger Tam pour le défendeur.

SOLICITORS OF RECORD

Bereskin & Parr LLP, Toronto, for applicant.
Gowling Lafleur Henderson LLP, Toronto, for respondent.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Bereskin & Parr LLP, Toronto, pour la demanderesse.
Gowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L., Toronto, pour le défendeur.

The following are the reasons for judgment and judgment rendered in English by

Ce qui suit est la version française des motifs du jugement et du jugement rendus par

PHELAN J.:

LE JUGE PHELAN :

I. INTRODUCTION

[1] Parfums de Coeur, Ltd. (PDC) seeks an order, pursuant to section 57 of the *Trade-marks Act* [R.S.C., 1985, c. T-13], removing registration No. TMA604943 (registration) from the trade-marks register. The registration is in the name of Christopher Asta (Asta) carrying on business as Asta Hairstyling School.

[2] The grounds of this application are that the registration is void or invalid because it was obtained by means of a declaration of use which contained either a fraudulent misrepresentation or a materially false statement that was fundamental to the registration.

I. INTRODUCTION

[1] Parfums de Coeur, Ltd. (PDC) sollicite une ordonnance, suivant l'article 57 de la *Loi sur les marques de commerce* [L.R.C. (1985), ch. T-13], en vue d'obtenir le retrait au registre des marques de commerce de l'enregistrement n° LMC604943 (l'enregistrement). L'enregistrement est au nom de Christopher Asta (M. Asta) faisant affaire sous la dénomination sociale d'Asta Hairstyling School.

[2] Les motifs invoqués quant à la présente demande sont la nullité ou l'invalidité de l'enregistrement parce qu'il a été obtenu au moyen d'une déclaration d'emploi contenant une assertion inexacte frauduleuse ou une fausse déclaration importante essentielle à l'enregistrement.

II. BACKGROUND

[3] Asta filed a trade-mark application on November 23, 1999, for the trade-mark BOD on the basis of proposed use. The wares in association with the proposed use of the mark were:

Hair care, namely shampoo, conditioner, treatment, styling aids, hairsprays, hairpolish, perms, colours, lighteners, brushes; skin care, namely, bar soap, makeup removers, lotions, moisturizers, treatments, creme, toners, exfoliating scrub, masques, eye treatments and pads, essential oils; cosmetics, namely, makeup, eye shadow, powder, blush, concealer, neutralizer, mascara, colours, pencil, lip colour, nail colour, prime, finish, treatment; body care, namely, moisturizers, bars, exfoliators, body wash, bath oil, bath crystals, bubble bath, body sprays, perfumes (the “Original Wares”). [Emphasis added.]

[4] In his declaration of use signed February 12, 2004, Asta declared that by himself or through a licensee he had commenced use of the trade-mark in Canada in association with the same original wares.

[5] Based on this declaration of use, the registration for the trade-mark BOD was issued on March 11, 2004, covering these original wares.

[6] The applicant, PDC, is a U.S. corporation which began selling products bearing the BOD Man trade-mark in Canada as early as October 2002. PDC had sold body sprays bearing the BOD Man trade-mark in the U.S. since the spring of 2000.

[7] PDC wrote to Asta giving notice of its intention to commence a proceeding to cancel the registration. As a consequence, Asta filed an amendment to his trade-mark to reflect his actual use in respect of wares. The wares in use were “hair care, namely shampoo,

II. LE CONTEXTE

[3] M. Asta a déposé une demande d’enregistrement d’une marque de commerce le 23 novembre 1999, pour la marque de commerce BOD sur le fondement de l’emploi projeté. Les marchandises en liaison avec l’emploi projeté de la marque de commerce étaient les suivantes :

[TRADUCTION] Soin des cheveux, à savoir shampooing, revitalisant, produits de traitement, produits coiffants, laques, produits pour lisser les cheveux, permanentes, produits colorants, produits pour éclaircir, brosses; soin de la peau, à savoir pains de savon, démaquillants, lotions, produits hydratants, produits de traitement, crèmes, lotions toniques, nettoyants exfoliants, masques, traitements et tampons pour les yeux, huiles essentielles; cosmétiques, à savoir maquillage, ombres à paupières, fards à joues, fonds de teint, cache-cernes, produits neutralisants, mascaras, couleurs, crayons, rouges à lèvres, vernis à ongles, produits de base, produits de finition, produits de traitement; soin du corps, à savoir, produits hydratants, savons, produits exfoliants, savons liquides pour le corps, huiles de bain, cristaux de bain, bain moussant, atomiseurs pour le corps, parfums (les « marchandises initiales »). [Non souligné dans l’original.]

[4] Dans sa déclaration d’emploi signée le 12 février 2004, M. Asta a déclaré avoir commencé, par lui-même ou par l’entremise d’un porteur de licence, à employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les mêmes marchandises initiales.

[5] Sur le fondement de cette déclaration d’emploi, l’enregistrement de la marque de commerce BOD a été délivré le 11 mars 2004, et couvrait les marchandises initiales.

[6] La demanderesse, PDC, est une société américaine qui a commencé à vendre des produits portant la marque de commerce BOD Man au Canada dès octobre 2002. PDC vendait des atomiseurs pour le corps portant la marque de commerce BOD Man aux États-Unis depuis le printemps 2000.

[7] PDC a écrit à M. Asta afin de l’aviser de son intention d’entreprendre une procédure visant l’annulation de l’enregistrement. En conséquence, M. Asta a déposé une modification à sa marque de commerce afin de refléter son véritable emploi à l’égard

conditioner”. The remaining wares were deleted from the list of original wares.

[8] On October 13, 2006, the Trade-marks Office confirmed that the BOD registration had been amended to reflect the amended use (amended registration).

[9] PDC seeks to strike out the amended registration. This amended registration has been cited by the Trade-marks Office as a bar to the registration of PDC’s trade-mark for BOD Man in association with “men’s fragrances, namely, cologne, eau de toilette, aftershave, scented body sprays and personal deodorants”.

III. ISSUE

[10] The issue in this application is whether, pursuant to section 57, this Court should strike the amended registration.

IV. ANALYSIS

[11] Section 57 of the *Trade-marks Act* gives the Court the power, but not the obligation, to strike out or amend an entry from the trade-marks register where the registration does not “accurately express or define the existing rights of the person appearing to be the registered owner of the mark.”

57. (1) The Federal Court has exclusive original jurisdiction, on the application of the Registrar or of any person interested, to order that any entry in the register be struck out or amended on the ground that at the date of the application the entry as it appears on the register does not accurately express or define the existing rights of the person appearing to be the registered owner of the mark.

(2) No person is entitled to institute under this section any proceeding calling into question any decision given by the Registrar of which that person had express notice and from which he had a right to appeal.

des marchandises. Les marchandises employées étaient des produits pour le [TRADUCTION] « soin des cheveux, à savoir shampooing, revitalisant ». Les autres marchandises ont été rayées de la liste des marchandises initiales.

[8] Le 13 octobre 2006, le Bureau des marques de commerce a confirmé que l’enregistrement BOD avait été modifié afin de refléter l’emploi modifié (enregistrement modifié).

[9] PDC sollicite la radiation de l’enregistrement modifié. Le Bureau des marques de commerce s’est retranché derrière cet enregistrement modifié pour refuser l’enregistrement de la marque de commerce BOD Man de PDC en liaison avec [TRADUCTION] « des parfums pour hommes, à savoir eau de Cologne, eau de toilette, lotion après-rasage, atomiseurs parfumés pour le corps et déodorants personnels ».

III. LA QUESTION EN LITIGE

[10] La question en litige dans la présente demande consiste à savoir si, suivant l’article 57, la Cour devrait radier l’enregistrement modifié.

IV. ANALYSE

[11] L’article 57 de la *Loi sur les marques de commerce* donne à la Cour le pouvoir, mais non l’obligation, de biffer ou de modifier une inscription dans le registre des marques de commerce lorsque l’enregistrement n’« exprime ou ne définit pas exactement les droits existants de la personne paraissant être le propriétaire inscrit de la marque. »

57. (1) La Cour fédérale a une compétence initiale exclusive, sur demande du registraire ou de toute personne intéressée, pour ordonner qu’une inscription dans le registre soit biffée ou modifiée, parce que, à la date de cette demande, l’inscription figurant au registre n’exprime ou ne définit pas exactement les droits existants de la personne paraissant être le propriétaire inscrit de la marque.

(2) Personne n’a le droit d’intenter, en vertu du présent article, des procédures mettant en question une décision rendue par le registraire, de laquelle cette personne avait reçu un avis formel et dont elle avait le droit d’interjeter appel.

[12] The law in Canada has been summarized by Dr. Fox as follows (Harold Fox, *Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3rd ed. (Toronto: Carswell, 1972), at pages 252–253, cited with approval in *WCC Containers Sales Ltd. v. Haul-All Equipment Ltd.* (2003), 28 C.P.R. (4th) 175 (F.C.), at paragraph 19 (*WCC*)):

It is provided, in s. 18(1), that the registration of a trade mark is invalid if (a) the trade mark was not registrable at the date of registration; (b) the trade mark is not distinctive at the time proceedings bringing the validity of the registration into question are commenced; or (c) the trade mark has been abandoned; and subject to s. 17, it is invalid if the applicant for registration was not the person entitled to secure the registration. There is, however, no provision in the Act under which mis-statements in an application for registration or extension of wares become grounds for invalidating the registration unless the mis-statements had the effect of making the trade mark not registrable under s. 12 of the Act or unless there was a fraudulent misrepresentation. [Emphasis added in *WCC*.]

[13] Further, the term “date of the application” in section 57 refers not to the date of the original application to the Trade-marks Office, which would include the original wares, but to the date of the application for expungement in this Court (*MacKenzie v. Busy Bee Enterprises International Ltd.*, [1977] 2 F.C. 124 (T.D.); *Tommy Hilfiger Licensing Inc. v. Produits de Qualité I.M.D. Inc.* (2005), 37 C.P.R. (4th) 1 (F.C.)). On that date Asta had the amended registration, which was limited to shampoo and conditioner only.

[14] Asta has admitted that the original declaration of use contained a critical misstatement arising from his lack of understanding of the trade-mark system. He said that he believed that as long as he had used the mark BOD in relation to just one of the wares in the list of original wares, then he could file the declaration of use.

[15] The applicant did not push the issue of fraudulent statement that it originally claimed, and it was appropriate for the applicant to refrain from pursuing

[12] M. Fox a résumé comme suit l'état du droit au Canada (Harold Fox, *Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3^e éd. (Toronto : Carswell, 1972), aux pages 252 et 253, extrait cité et approuvé dans *WCC Containers Sales Ltd. c. Haul-All Equipment Ltd.*, 2003 CF 962, au paragraphe 19 (*WCC*)) :

[TRADUCTION] Il est prévu, au paragraphe 18(1), que l'enregistrement d'une marque de commerce est invalide lorsque a) la marque de commerce n'était pas enregistrable à la date de l'enregistrement; b) la marque de commerce n'est pas distinctive à l'époque où sont entamées les procédures contestant la validité de l'enregistrement; c) la marque de commerce a été abandonnée; et, sous réserve de l'article 17, l'enregistrement est invalide si l'auteur de la demande n'était pas la personne ayant le droit de l'obtenir. Cependant, la Loi ne renferme aucune disposition en vertu de laquelle les déclarations erronées contenues dans une demande d'enregistrement ou un ajout de marchandises deviennent des motifs d'invalidation de l'enregistrement, à moins que les déclarations erronées n'aient pour effet de rendre la marque de commerce non enregistrable au sens de l'article 12 ou à moins qu'il n'y ait eu de fausses déclarations frauduleuses. [Souligné dans *WCC*.]

[13] En outre, l'expression « date de cette demande » à l'article 57 renvoie non pas à la date de la demande initiale au Bureau des marques de commerce, qui inclurait les marchandises initiales, mais à la date de la demande de radiation devant la Cour (*MacKenzie c. Busy Bee Enterprises International Ltd.*, [1977] 2 C.F. 124 (1^{re} inst.); *Tommy Hilfiger Licensing Inc. c. Produits de Qualité I.M.D. Inc.*, 2005 CF 10). À cette date, M. Asta avait l'enregistrement modifié, qui se limitait seulement au shampooing et au revitalisant.

[14] M. Asta a admis que la déclaration d'emploi initiale contenait une déclaration erronée importante découlant de son manque de compréhension du système des marques de commerce. Il a déclaré qu'il croyait que dans la mesure où il avait employé la marque de commerce BOD à l'égard de seulement une des marchandises de la liste de marchandises initiales, alors il pouvait déposer la déclaration d'emploi.

[15] La demanderesse n'a pas donné suite à la question de la déclaration frauduleuse qu'elle avait initialement invoquée et il convenait qu'elle s'abstienne

this avenue. In this case, there is a misstatement, whether innocent or negligent, but it is not fraudulent.

[16] In *General Motors of Canada v. Décarie Motors Inc.*, [2001] 1 F.C. 665 (C.A.), that Court confirmed that a registration could be invalidated by two types of misstatements: (i) fraudulent, intentional misstatements, and (ii) innocent misstatements that are material in the sense that without them the section 12 barriers to registration would have been insurmountable.

[17] There is no question that the identification of the wares was fundamental to the registration and the amended registration. Likewise, there is no question that the registration contained material misstatements. However, if the claim of use as to shampoo and conditioner is accurate, it supports the registration as reflected in the amended registration.

[18] On the basis of the jurisprudence referred to in paragraph 12 of these reasons, for PDC to succeed it must show that the amended registration was secured by material misstatement.

[19] The applicant, in its submissions, attempted to import the U.S. doctrine of fraud on the Trade-marks Office, which does not require real fraud. In that doctrine, material misstatement is sufficient and any material misstatement in the processing of a registration renders the entire resulting registration void. Applied to the current case, the misstatement of use of the original wares would render the amended registration void.

[20] However, the law in Canada (in particular section 57 of the *Trade-marks Act*) and the jurisprudence referred to in these reasons, does not go as far as the U.S. While there is something initially attractive in the notion that a material misstatement in the trade-mark process renders the monopoly granted in the registration

de poursuivre cette voie. Dans la présente affaire, il y a une déclaration erronée, pouvant avoir été commise de bonne foi ou de façon négligente, mais il ne s'agit pas d'une déclaration frauduleuse.

[16] Dans l'arrêt *General Motors du Canada c. Moteurs Décarie Inc.*, [2001] 1 C.F. 665 (C.A.), la Cour d'appel a confirmé que l'invalidité d'un enregistrement pouvait résulter de deux types de fausses déclarations : i) les fausses déclarations frauduleuses intentionnelles, et ii) les fausses déclarations qui, bien que non intentionnelles, sont importantes car, sans elles, les limites imposées par l'article 12 à l'enregistrement auraient été insurmontables.

[17] Il n'y a aucun doute que la détermination des marchandises était essentielle quant à l'enregistrement et à l'enregistrement modifié. De même, il n'y a aucun doute que l'enregistrement contenait de fausses déclarations importantes. Toutefois, si la prétention d'emploi quant au shampoing et au revitalisant est exacte, elle appuie l'enregistrement selon ce qu'indique l'enregistrement modifié.

[18] Compte tenu de la jurisprudence mentionnée au paragraphe 12 des présents motifs, PDC doit démontrer, pour avoir gain de cause, que l'enregistrement modifié a été obtenu sur le fondement d'une fausse déclaration importante.

[19] La demanderesse, dans ses observations, a tenté d'importer au Bureau des marques de commerce la doctrine américaine de la fraude, qui n'exige pas une fraude réelle. Selon cette doctrine, une fausse déclaration importante est suffisante et toute fausse déclaration importante faite lors du traitement d'un enregistrement rend nul tout l'enregistrement en résultant. Lorsqu'on applique cette doctrine à la présente affaire, la fausse déclaration d'emploi de marchandises initiales rendrait nul l'enregistrement modifié.

[20] Toutefois, l'état du droit au Canada (en particulier l'article 57 de la *Loi sur les marques de commerce*) et la jurisprudence mentionnée dans les présents motifs ne vont pas aussi loin que le font les États-Unis. Bien qu'il y ait au départ un certain attrait dans la notion voulant qu'une fausse déclaration importante dans le processus

void, Parliament has not embraced that principle and, absent an amendment to the *Trade-marks Act*, this Court will not do so.

[21] The applicant does allege a misstatement that would affect the amended registration if it carries weight. The applicant says that Asta was not carrying on business as Asta Hairstyling School and therefore there is no evidence of use by the registrant.

[22] While the evidence of use by Asta is somewhat equivocal, the Court is satisfied that Asta meets the requirements for use of the mark. The legal entity at issue is Asta personally—the reference to the trade-name Asta Hairstyling does not negate the fact that the legal owner of the mark is Asta himself.

[23] In addition, while Asta's ownership in Asta Hairstyling School is not well documented, it is a family business in which his father, the original owner of the business, confirmed to Asta that he was one of the owners. In a family-run concern, the absence of rigid legal structures is not unusual and I am prepared to accept Asta's evidence on this issue.

[24] Asta has provided evidence that he began using the shampoo and conditioner in early 2001. This evidence included the purchase of 4 941 bottles of shampoo and conditioner bearing the BOD mark. However, the invoice for the products is to BOD at an address that is not Asta's.

[25] While the evidence of the invoice for the products to Asta is confusing, the product packaging bears the legend of the mark BOD and an address which is Asta's. In addition, Asta provided evidence of direct sales by

des marques de commerce rende nul le monopole accordé par l'enregistrement, le législateur n'a pas adopté ce principe et, en l'absence d'une modification à la *Loi sur les marques de commerce*, la Cour ne le fera pas.

[21] La demanderesse invoque effectivement une fausse déclaration qui, si elle avait du poids, aurait une incidence sur l'enregistrement modifié. La demanderesse dit que M. Asta ne faisait pas affaire sous la dénomination sociale d'Asta Hairstyling School, et que par conséquent il n'y a pas de preuve d'emploi par l'inscrivant.

[22] Bien que la preuve d'emploi par M. Asta soit quelque peu ambiguë, la Cour est convaincue que M. Asta satisfait aux exigences d'emploi de la marque de commerce. La personne juridique en question est M. Asta personnellement — la référence au nom commercial Asta Hairstyling n'invalide pas le fait que le propriétaire en droit de la marque est M. Asta lui-même.

[23] De plus, bien que le droit de propriété de M. Asta dans Asta Hairstyling School ne soit pas bien documenté, il s'agit d'une entreprise familiale dans laquelle le père de M. Asta, le propriétaire initial de l'entreprise, lui a confirmé qu'il était l'un des propriétaires. Dans une entreprise exploitée par une famille, l'absence de structures légales rigides n'est pas inhabituelle et je suis disposé à accepter la preuve présentée par M. Asta à l'égard de cette question.

[24] M. Asta a fourni des éléments de preuve démontrant qu'il a commencé à employer le shampooing et le revitalisant au début de 2001. Ces éléments de preuve incluaient l'achat de 4 941 bouteilles de shampooing et de revitalisant portant la marque BOD. Cependant, la facture pour les produits est établie au nom de BOD à une adresse qui n'est pas celle de M. Asta.

[25] Bien que la preuve de la facture pour les produits de M. Asta porte à confusion, l'emballage du produit porte la légende de la marque BOD et une adresse qui est celle de M. Asta. En outre, M. Asta a fourni des

himself and others to Asta's clients at the hairstyling salon in which he had some type of interest.

[26] While the evidence of use contains numerous flaws and deficiencies, on balance it is sufficient to show first use of BOD in relation to shampoo and conditioner in early 2001.

[27] Asta's excuse for his overly broad declaration of use is that he believed that having used some of the original wares—the shampoo and conditioner—he was entitled to file a declaration in respect of all the original wares. While clearly wrong, this was an innocent (or potentially negligent) misstatement, and was not sufficient to make the mark unregistrable in relation to shampoo and conditioner (see *General Motors of Canada*, above).

[28] In this situation, as in *WCC*, the overbroad misstatement is not sufficient to render the mark unregistrable. In *WCC*, above, the misstatement as to the number of years of use was not sufficient to deem the mark unregistrable. Similarly, here the misstatement as to the scope of use does not render the mark unregistrable in relation to the original wares actually put into use. It is significant to this case that Asta amended his registration prior to the filing of this application by PDC.

[29] The case of *Unitel Communications Inc. v. Bell Canada* (1995), 61 C.P.R. (3d) 12 (F.C.T.D.), is distinguishable in that the flaw was that there was no use by the owner at all. In that case, a subsequent change to the registration could not cure the fundamental defect in the declaration of use. In contrast, in this current situation, the registrant has used the mark but not as broadly as claimed. The amended registration covers only the wares that were put into use.

éléments de preuve démontrant des ventes directes par lui-même et par d'autres à ses clients au salon de coiffure dans lequel il avait un certain type d'intérêt.

[26] Bien que la preuve d'emploi contienne de nombreuses failles, elle est suffisante dans l'ensemble pour démontrer que la marque BOD pour du shampooing et du revitalisant a été utilisée pour la première fois au début de 2001.

[27] M. Asta justifie la portée excessive de sa déclaration d'emploi en disant qu'il croyait que puisqu'il avait utilisé certaines des marchandises initiales — shampooing et revitalisant — il avait le droit de produire une déclaration à l'égard de toutes les marchandises initiales. Cette fausse déclaration, bien qu'elle soit clairement erronée, était une fausse déclaration non intentionnelle (ou potentiellement négligente) et elle n'était pas suffisante pour faire en sorte que la marque de commerce ne soit pas enregistrable relativement au shampooing et au revitalisant (voir *General Motors du Canada*, précité).

[28] Dans la présente situation, comme dans *WCC*, la portée excessive de la fausse déclaration n'est pas suffisante pour rendre la marque de commerce non enregistrable. Dans *WCC*, précité, la fausse déclaration quant au nombre d'années de l'emploi de la marque n'était pas suffisante pour qu'il soit présumé que la marque de commerce était non enregistrable. De même, en l'espèce, la fausse déclaration quant à la portée de l'emploi ne fait pas en sorte que la marque soit non enregistrable à l'égard des marchandises initiales véritablement employées. Dans la présente affaire, un fait important est que M. Asta a modifié son enregistrement avant que PDC dépose la présente demande.

[29] La décision *Unitel Communications Inc. c. Bell Canada*, [1995] A.C.F. n° 613 (1^{re} inst.) (QL), est de nature différente en ce que la faille était que le propriétaire n'avait fait aucun emploi que ce soit. Dans cette affaire, une modification subséquente à l'enregistrement ne pouvait pas remédier au défaut fondamental de la déclaration d'emploi. Au contraire, dans la présente situation, l'inscrivait avait employé la marque, mais d'une manière moins étendue que ce qu'il

[30] The applicant has advanced a policy basis for its claim for expungement—that there must be an incentive to tell the truth. The applicant relies on the U.S. model of draconian results for even an innocent mistake.

[31] Canadian law is more nuanced and balanced. Canadian law looks to substance—an intentional misstatement should and would void a registration. However, where the misstatement is innocent and in good faith, there is an opportunity to amend the registration as provided in section 45 [as am. by S.C. 1994, c. 47, s. 200] of the Act.

[32] The respondent having availed himself of this opportunity to amend, the Court is not prepared to exercise its powers under section 57 to deprive the respondent of the trade-mark in respect of shampoo and conditioner to which he otherwise has a legitimate basis of right.

V. CONCLUSION

[33] Therefore, this application will be dismissed with costs.

JUDGMENT

THIS COURT ORDERS AND ADJUDGES that this application is dismissed with costs.

prétendait. L'enregistrement modifié couvre seulement les marchandises employées.

[30] La demanderesse a avancé un fondement de principe quant à sa demande de radiation — soit qu'il doit y avoir une incitation à dire la vérité. La demanderesse s'appuie sur le modèle américain de résultats draconiens, même pour une erreur non intentionnelle.

[31] Le droit au Canada est plus nuancé et équilibré. Le droit canadien s'arrête au fond — une fausse déclaration intentionnelle devrait rendre nul, et rendra nul, un enregistrement. Cependant, dans les cas où la fausse déclaration est faite de façon non intentionnelle et de bonne foi, il y a une possibilité de modifier l'enregistrement comme le prévoit l'article 45 [mod. par L.C. 1994, ch. 47, art. 200] de la Loi.

[32] Puisque le défendeur s'est prévalu de cette possibilité de modifier l'enregistrement, la Cour n'est pas disposée à exercer son pouvoir prévu par l'article 57 de priver le défendeur de la marque de commerce à l'égard du shampoing et du revitalisant sur lesquels il a par ailleurs un fondement juridique légitime.

V. CONCLUSION

[33] Par conséquent, la présente demande sera rejetée avec dépens.

JUGEMENT

LA COUR REJETTE la présente demande avec dépens.