

## TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45  
MARQUE DE COMMERCE : NEPTUNE  
N<sup>O</sup> D'ENREGISTREMENT : LMC 390,311

Le 2 juin 2004, à la demande de Prévost, Auclair, Fortin, D'Aoust agissant au nom de Produits Neptune 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 Elkay Manufacturing Company (« Elkay »), la propriétaire inscrite de l'enregistrement numéro LMC 390,311 associé à la marque de commerce NEPTUNE (la « Marque de commerce »). La Marque de commerce est enregistrée en vue de son emploi en liaison avec : « Plumbing fixtures, namely sinks » [TRADUCTION] « accessoires de plomberie, nommément des éviers ».

Suivant l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C., 1985, ch. T-13, le propriétaire inscrit d'une marque de commerce est tenu d'indiquer que la marque de commerce a été employée au Canada à l'égard de chacune des marchandises ou de 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 s'échelonne du 2 juin 2001 au 2 juin 2004.

Les paragraphes 4(1) et 4(3) de la *Loi sur les marques de commerce* décrivent en ces termes l'« emploi » en liaison avec des marchandises :

- (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.

Seul le paragraphe 4(1) s'applique en l'espèce.

En réponse à l'avis du registraire, la propriétaire inscrite a fourni l'affidavit de M. Gary White, directeur de Park Pacific Lumberworld Operations Ltd, aussi connu sous le nom d'Ace Lumberworld (ci-après, « Ace »), distributeur des produits de la propriétaire inscrite. La propriétaire inscrite et la partie requérante ont produit un plaidoyer écrit. Aucune des parties n'a demandé une audience.

Dans son affidavit, M. White déclare qu'il est pleinement au fait des activités de commercialisation et de ventes d'Ace et qu'il a connaissance des faits dont il témoigne dans son affidavit. Il déclare également qu'il est habilité à présenter l'affidavit au nom de la propriétaire inscrite dans le cadre de la présente procédure engagée aux termes de l'article 45.

M. White déclare qu'Ace importe et vend au Canada une gamme d'éviers en acier inoxydable commercialisée et vendue sous la marque de commerce NEPTUNE. Cette gamme d'éviers est fabriquée par Elkay et distribuée à Ace Hardware Corporation of the United States. Ace achète ensuite les éviers de Ace Hardware Corporation of the United States, en vue de les revendre au Canada. Selon M. White, le mot NEPTUNE est gravé de manière permanente sur la surface des éviers; il joint une photo d'une partie d'un évier (la pièce A) sur laquelle est affichée la Marque. L'auteur de l'affidavit déclare également que, dans les instructions d'installation qui accompagnent les éviers à l'achat, on précise que les éviers proviennent de la Neptune Retail Division of Elkay (division de la vente au

détail Neptune d'Elkay). Les instructions d'installation sont jointes à l'affidavit, à titre de pièce B, et je signale qu'elles précisent ce qui suit : [TRADUCTION] « Fabriqué pour Ace Hardware Corporation par la division de la vente au détail Neptune d'Elkay Manufacturing Co. »

La partie requérante soutient que la photo de la pièce A ne comporte pas de date et que rien n'atteste que cette photo a été prise au Canada. Comme l'a fait valoir la propriétaire inscrite, il est nécessaire de démontrer que la Marque figurait sur les éviers au moment de la vente; je signale qu'une déclaration sous serment à cet effet a été fournie, à laquelle une grande crédibilité doit être accordée suivant la décision *Rubicon Corp. c. Comalog Inc.* (1990) 33 C.P.R. (3d) 58. Compte tenu de l'ensemble de la preuve, je suis disposée à accepter que la Marque était apposée sur les éviers au moment de leur transfert à Ace.

Quant à la pratique normale du commerce, je suis convaincue que M. White a décrit clairement la pratique normale du commerce applicable à la chaîne de distribution des éviers; il est évident que les marchandises provenaient de la division de la vente au détail Neptune d'Elkay.

Dans son affidavit, M. White affirme qu'Ace a vendu des éviers NEPTUNE au cours de la période pertinente. Il joint à son affidavit un imprimé (la pièce C) tiré des registres comptables afférents aux achats d'Ace, attestant de l'achat d'éviers NEPTUNE par ACE auprès de la Ace Hardware Corporation of the United States en 1997, 1999, 2002 et 2003. Cette pièce comporte également une facture imprimée du 14 février 2005, attestant de la vente d'un évier par Ace; il semble que cette vente a été faite à un consommateur final au Canada. Il précise que le numéro SKU sur l'imprimé et la facture est celui assigné aux éviers en acier inoxydable qui portent la marque de commerce en cause. M. White affirme, en se fondant sur ses connaissances directes, que tous les éviers portant la marque NEPTUNE relevés sur l'imprimé ont été vendus en vue de leur revente au Canada.

La partie requérante a soutenu que l'imprimé tiré des registres comptables d'Ace attestant de l'achat de marchandises comporte des renseignements non pertinents, c'est-à-dire des ventes effectuées en 1997 et 1999. Elle a également souligné que rien n'indique clairement que les marchandises avaient été acquises dans la pratique normale du commerce, puisque la quantité de marchandises achetées est minime. À cet égard, la partie requérante se fonde sur *Wallace c. Geoservices* (1988) 19 C.P.R. (3d) 561, affaire dans laquelle les factures établissaient seulement trois ventes des marchandises en question et dans laquelle il a été jugé, compte tenu du nombre restreint de ventes et de l'absence de faits additionnels, que la preuve n'était pas suffisante pour conclure que les ventes s'inscrivaient dans la pratique normale du commerce. La partie requérante fait également valoir que la facture du 14 février 2005 est postérieure à la période pertinente.

La propriétaire inscrite a soutenu – et je suis d'accord avec son point de vue – que les données sur les ventes en 1997 et 1999 ont une certaine importance qui permet d'établir la pratique normale du commerce relativement aux éviers NEPTUNE que la propriétaire inscrite a vendus à Ace, en vue de leur revente au Canada. Dans son plaidoyer écrit, la propriétaire inscrite soutient que les ventes intermittentes *constituent* la pratique normale du commerce en ce qui concerne la vente des éviers NEPTUNE à Ace et que la vente de deux éviers en 2002 et en 2003, respectivement, n'est pas incompatible avec la vente de cinq éviers en 1997 et de deux éviers en 1999. Bien que l'imprimé n'atteste que des ventes intermittentes, j'accepte que ces ventes étaient néanmoins continues. De plus, en ce qui a trait à la facture comportant une date postérieure à la période pertinente, j'accepte l'observation de l'inscrivante que cette facture étaye la thèse selon laquelle les ventes d'évier se sont déroulées de manière continue avant, pendant et après la période pertinente et que, malgré leur intermittence, ces ventes s'inscrivaient dans la pratique normale du commerce. (D'après le juge McNair dans la décision *Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd.* (1987), 8 F.T.R. 310, 13 C.P.R. (3d) 289, la preuve d'une seule vente dans la pratique normale du commerce suffira à démontrer l'emploi en liaison avec les marchandises, dans la mesure où cette vente correspond à une transaction commerciale authentique et n'est pas une fabrication ou une invention délibérée visant à protéger l'enregistrement de la marque de commerce). La présente espèce se distingue

des faits de l'affaire *Wallace c. Geoservices* (précitée) signalée par la partie requérante, car l'affidavit de M. White ne renferme pas seulement des relevés de transactions, mais aussi des faits; de plus, il a donné une description de la pratique normale du commerce qui suffit à démontrer qu'il ne s'agit pas de ventes fabriquées.

Il est établi que la vente à un grossiste ou à un distributeur peut constituer une vente s'inscrivant dans la pratique normale du commerce (*Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd. et al.*, (1987) 13 C.P.R. (3d) 289) et que si une partie quelconque de la chaîne se trouve au Canada, on considérera que la marque de commerce est employée au Canada (*LIN Trading Co. c. CBM Kabushiki Kaisha*, (1985) 4 C.P.R. (3d) 96). C'est pourquoi je considère qu'en l'espèce les ventes effectuées par la propriétaire inscrite au distributeur par l'entremise d'un intermédiaire constituent des ventes s'inscrivant dans la pratique normale du commerce au cours de la période pertinente. Étant donné qu'Ace, le distributeur, se trouve au Canada (son adresse est en Colombie-Britannique), j'estime qu'une partie de la chaîne d'achats se situe bel et bien au Canada et que, par conséquent, cet élément suffit à établir l'emploi au Canada.

Même s'il n'est pas nécessaire de démontrer que les ventes ont également été faites à des consommateurs finaux durant la période pertinente, je garde à l'esprit l'affirmation de M. White selon laquelle tous les évier dont il est question dans le relevé des ventes de Ace Hardware Corporation of the United States à Ace (l'imprimé) ont été vendus au Canada.

Je tiens à souligner qu'il n'est pas nécessaire de présenter une preuve surabondante en réponse à un avis en vertu de l'article 45 (*Union Electric Supply Co. Ltd. c. Registraire des marques de commerce* (1992) 63 C.P.R. (2d) 56). Bien que la preuve ne soit pas accablante en l'espèce, je suis disposée, compte tenu de l'ensemble de la preuve, à conclure qu'il y a eu des ventes de marchandises portant la Marque au Canada durant la période pertinente conformément à toutes les exigences exposées au paragraphe 45(1) de la *Loi*.

La partie requérante s'est dite d'avis, dans l'hypothèse où l'enregistrement serait maintenu, que la description actuelle des marchandises est trop générale et qu'il faudrait la modifier comme suit : [TRADUCTION] « éviers de cuisine en acier inoxydable ». Si j'acceptais cette observation, la propriétaire inscrite se verrait obligée d'établir l'emploi pour tous les types d'évier imaginables afin de maintenir son enregistrement actuel. Cela imposerait un fardeau déraisonnable à la propriétaire inscrite. À mon avis, la propriétaire inscrite ayant établi l'emploi en liaison avec les marchandises que spécifie l'enregistrement, savoir [TRADUCTION] « des éviers », cela suffit à maintenir l'enregistrement visant des [TRADUCTION] « accessoires de plomberie, nommément des éviers ».

Compte tenu de tout ce qui précède, je conclus que l'enregistrement n° LMC 390,311 associé à la marque de commerce NEPTUNE devrait être maintenu, conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la *Loi*.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 14 FÉVRIER 2008

C. Laine

Agente d'audience subalterne

Article 45