



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

Référence: 2014 COMC 20
Date de la décision: 2014-01-27

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée à
la demande de 88766 Canada Inc. visant l’enregistrement
n° LMC279,652 de la marque de commerce ASPHALTE
LAURENTIEN au nom de Asphalte Desjardins Inc.**

[1] Le 19 septembre 2011, à la demande de 88766 Canada Inc. (la Requérante), le registraire a transmis l’avis prévu à l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Asphalte Desjardins Inc. (l’Inscrivant) lui enjoignant de prouver l’emploi de la marque de commerce ASPHALTE LAURENTIEN (la Marque) en liaison avec : services de fabrication et posage de béton bitumineux (les Services).

[2] L’article 45 de la Loi oblige l’Inscrivant à démontrer qu’il a employé au Canada la Marque en liaison avec chacun des Services spécifiés à l’enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis ou, dans la négative, à fournir la date à laquelle elle a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. La période pertinente est donc du 19 septembre 2008 au 19 septembre 2011 (la Période Pertinente).

[3] La procédure sous l’article 45 est simple, expéditive et sert à éliminer du registre le “bois mort”. Ainsi le seuil exigé pour établir l’emploi de la Marque, au sens de l’article 4 de la Loi, au cours de la Période Pertinente n’est pas très élevé [voir *Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp* (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF1^{re}inst)].

[4] Une simple allégation d'emploi de la Marque en liaison avec les Services n'est pas suffisante pour établir son usage au sens de l'article 4(2) de la Loi. Il n'y a pas lieu de produire une preuve abondante. Toutefois toute ambiguïté dans la preuve sera interprétée à l'encontre de l'Inscrivant [voir *Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (4th) 62 (CAF)].

[5] En réponse à l'avis, l'Inscrivant a produit l'affidavit de M. Michel Bélair, Vice-Président Finance au sein de l'Inscrivant. Seule l'Inscrivant a produit des représentations écrites. La Requérante avait demandé une audience mais s'est désistée de sa demande par la suite. Aucune audience n'a donc été tenue.

[6] Avant de procéder à l'analyse de cette preuve je tiens à reproduire le texte de l'article 4(2) de la Loi :

4(2) 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.

[7] M. Bélair explique qu'il est à l'emploi de l'Inscrivant depuis le 22 avril 1991. Il mentionne que l'Inscrivant œuvre dans le domaine de la fabrication et posage de béton bitumineux et ce depuis septembre 1980. Elle emploie approximativement 325 personnes.

[8] M. Bélair allègue que l'Inscrivant a rendu les Services à plusieurs entreprises notoires au Canada y compris le Ministère des Transports et Pavage Jérôme Inc. Il a joint à son affidavit une liste de prix pour le béton bitumineux fabriqué sous la Marque en vigueur en octobre 2011, soit après la Période Pertinente.

[9] M. Bélair affirme que l'Inscrivant possède ses propres usines de fabrication arborant la bannière sous la Marque. Il a produit une liste des usines de l'Inscrivant arborant la Marque. Il a également produit deux photos représentatives de deux bannières portant la Marque se trouvant sur l'usine de fabrication située à Mirabel et dont les photos ont été prises durant la Période Pertinente. Il confirme que ces bannières arborant la Marque figurent sur l'usine de fabrication depuis aussitôt que 1995 et figurent toujours sur l'usine de fabrication en question en date de la signature de son affidavit (14 décembre 2011).

[10] M. Bélair fournit les chiffres des ventes de l'Inscrivant en liaison avec les Services et la Marque pour la période du 19 septembre 2008 au 31 décembre 2008; ainsi que pour les années

2009 et 2010; et finalement pour la période du 1^{er} janvier 2011 au 30 septembre 2011. Ces chiffres totalisent plus de 4 millions de dollars.

[11] M. Bélair a produit en liasse des factures relativement aux Services rendus sous la Marque. Il allègue que les services rendus décrits dans les factures correspondent aux services de fabrication et de posage de béton bitumineux rendus par l’Inscrivant. De plus M. Bélair affirme que l’Inscrivant a participé à de nombreux appels d’offres auprès des entités gouvernementales pour l’obtention de contrats afin d’offrir les Services sous la Marque. À ce sujet il a produit une copie d’un extrait du ‘Suivi des informations contractuelles’ diffusé par le Ministère des Transports faisant mention des contrats accordés à l’Inscrivant en date du 18 mai 2010 pour les Services offerts sous la Marque.

[12] M. Bélair a finalement produit un extrait d’un contrat d’approvisionnement conclu avec le Ministère des Transports daté du 18 mai 2010 dans lequel il est fait référence à la Marque.

[13] À la lumière de cette preuve, je suis d’accord avec l’Inscrivant lorsqu’il prétend dans ses représentations écrites que la preuve décrite ci-haut démontre qu’il y a eu emploi de la Marque au Canada au sens de l’article 4(2) de la Loi dans le cours normal des affaires durant la Période Pertinente en liaison avec les services de fabrication de béton bitumineux. En effet la Marque apparaît clairement sur la bannière se trouvant sur le site de l’usine de l’Inscrivant où est fabriqué le béton bitumineux. Cette bannière est sur les lieux depuis au moins aussitôt que la Période Pertinente. M. Bélair a produit des factures émises durant la Période Pertinente pour la livraison de béton bitumineux par l’Inscrivant en liaison avec la Marque. M. Bélair a produit des extraits de contrats conclus pendant la Période Pertinente pour la fourniture de béton bitumineux en liaison avec la Marque.

[14] Toutefois y-a-t-il une preuve d’emploi de la Marque en liaison avec les services de posage de béton bitumineux. M. Bélair utilise dans son affidavit le terme défini ‘Services’ pour désigner à la fois les services de fabrication et de posage de béton bitumineux. Or nul part dans la preuve documentaire produite (liste de prix, factures, contrats) il est question des services de posage de béton bitumineux.

[15] On y réfère certes aux frais de livraison du béton bitumineux et à des sites de livraison mais il n'est pas question de l'activité commerciale distincte de posage du béton bitumineux, fabriqué et livré par l'Inscrivant. Ce dernier n'a pas démontré que la livraison du béton bitumineux à un site constituait en soi dans le cours normal des affaires de la pose de béton bitumineux. En l'absence de preuve à ce sujet, je ne peux inférer que la livraison équivaut à de la pose.

[16] L'Inscrivant n'a fourni aucune explication qui pourrait constituer des circonstances spéciales au sens de l'article 45(3) de la Loi justifiant le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec les services de posage de béton bitumineux durant la Période Pertinente. Dans les circonstances je conclus que l'Inscrivant ne s'est pas déchargé de son fardeau de prouver l'emploi de la Marque en liaison avec les services de posage de béton bitumineux durant la Période Pertinente.

Disposition

[17] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement n° LMC279,652 sera donc modifié pour que l'énoncé des services se lise comme suit :

Services de fabrication de béton bitumineux.

le tout selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

Jean Carrière
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada