

**PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45
demandée par Borden Ladner Gervais à
l'égard de l'enregistrement n° LMC163,123
visant la marque de commerce
MUELLER 110 au nom de Mueller
International, Inc. (une société du Delaware)**

[1] Le 10 mars 2006, à la demande de Borden Ladner Gervais (la Partie requérante), le registraire a envoyé 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 Mueller International, Inc. (une société du Delaware), propriétaire inscrite de la marque de commerce visée par l'enregistrement susmentionné (l'Inscrivante). La marque de commerce MUELLER 110 (la Marque) est enregistrée en liaison avec les marchandises suivantes : raccords mécaniques pour conduites de gaz, de pétrole, d'eau, de vapeur et d'autres fluides (les Marchandises).

[2] En réponse à l'avis, l'Inscrivante a fourni l'affidavit de Leo W. Fleury, souscrit le 8 juin 2006. L'Inscrivante et la Partie requérante ont toutes deux produit un plaidoyer écrit et les deux parties étaient représentées par un avocat compétent à l'audience qui a été tenue. La présente affaire a été entendue en même temps que l'affaire concernant l'enregistrement n° LMCDF19191 visant la marque de commerce MUELLER.

[3] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique si la marque a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises et/ou chacun des services énumérés dans 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'étend du 10 mars 2003 au 10 mars 2006.

[4] L'emploi en liaison avec des marchandises et services est défini à l'article 4 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] M. Fleury atteste qu'il est le directeur de l'exploitation de Mueller International, Inc., le vice-président à la recherche et au développement de Mueller Co., la société affiliée américaine en exploitation de l'Inscrivante et le vice-président de Mueller Canada Ltd. (Mueller Canada), la société affiliée canadienne en exploitation de l'Inscrivante. Au paragraphe 7 de son affidavit, il déclare ceci :

[TRADUCTION] En vertu de contrats de licence écrits prenant effet le 20 septembre 2001, l'Inscrivante a octroyé à Mueller Canada et Mueller Co. (collectivement les « Titulaires de licence ») une licence les autorisant à employer, notamment, certains brevets et marques de commerce appartenant à l'Inscrivante dans différents pays partout dans le monde (les « Contrats de licence »). Plus particulièrement, à ces fins, en vertu des Contrats de licence, l'Inscrivante autorise les Titulaires de licence à employer la Marque de commerce au Canada en liaison avec les Marchandises. Aux termes des Contrats de licence, l'Inscrivante continue à exercer un contrôle de la qualité sur la Marque de commerce, et tout emploi de la Marque de commerce par les Titulaires de licence bénéficie à l'Inscrivante.

[6] M. Fleury explique ensuite que les titulaires de licence fabriquent et vendent divers produits d'adduction d'eau, de plomberie et de tuyauterie, ce qu'ils ont fait tout au long de la période pertinente. En outre, les titulaires de licence fabriquent tous leurs produits, y compris les Marchandises arborant la Marque, à leurs propres usines et fonderies, ce qu'ils ont fait tout au long de la période pertinente. La pratique normale du commerce des titulaires de licence au Canada consiste notamment à vendre les produits en gros à des détaillants non liés qui, à leur tour, vendent les produits aux consommateurs et aux fournisseurs de plomberie industrielle aux fins d'installation ou de vente dans le secteur d'activité en question.

[7] Au paragraphe 12 de son affidavit, M. Fleury déclare que, si la Marque ne figure pas sur les Marchandises elles-mêmes, elle figure sur les guides d'installation et les autres documents qui accompagnent les Marchandises. Est jointe à son affidavit comme pièce A1 une feuille d'instruction, sur laquelle figure la Marque, qui explique comment installer les Marchandises. Il explique que, bien que ce document ait été créé en décembre 1994, il a été utilisé au Canada tout au long de la période pertinente en relation avec les Marchandises. Comme pièce A-2, il joint

une feuille de spécification, produite par un des titulaires de licence, sur laquelle figure la Marque depuis 2004/2005, et qui représente des raccords à compression droits, des raccords-union droits en trois parties et des prises, lesquels constituent tous des raccords mécaniques.

[8] M. Fleury a fourni des chiffres sous-évalués quant aux ventes au Canada de raccords mécaniques en liaison avec la Marque au cours de la période pertinente. Les ventes totales se sont élevées à plus de 5 000 000 \$ au cours de cette période.

[9] M. Fleury joint à son affidavit comme pièce B une facture représentative faisant état d'une vente des Marchandises à un client dont l'adresse est située au Canada en liaison avec la Marque au cours de la période pertinente. Il explique la correspondance entre les numéros d'articles figurant sur les factures et les raccords mécaniques représentés à la pièce A.

[10] Dans son plaidoyer écrit, la Partie requérante concède qu'il existe une preuve d'emploi établissant que des produits sont vendus à des distributeurs de produits de plomberie et d'adduction d'eau, ainsi qu'à des fournisseurs de produits de plomberie. Cependant, la Partie requérante soutient également que le terme utilisé pour désigner la nature du commerce, à savoir l'« adduction d'eau », est vague et ne fournit pas suffisamment de détails pour permettre de déterminer précisément les produits ou clients sous-jacents. Elle fait également valoir qu'il n'y a aucune déclaration, brochure, liste de prix ou facture se rapportant à un quelconque commerce en liaison avec des « raccords mécaniques pour conduites de gaz, de pétrole, de vapeur et d'autres fluides ».

[11] À mon avis, la preuve est suffisante, dans son ensemble, pour me permettre de conclure que la Marque a été employée au Canada en liaison avec les Marchandises que décrit l'enregistrement au cours de la période pertinente. La facture produite confirme que des ventes des Marchandises ont eu lieu au cours de la période pertinente. Je conclus également que, lors du transfert des Marchandises, avis de liaison entre la Marque et les Marchandises a été donné à l'acheteur conformément aux dispositions du paragraphe 4(1) de la Loi. À cet égard, je suis convaincue que la Marque a été portée à l'attention de l'acheteur au moyen de la feuille

d'instruction indiquant comment installer les Marchandises, feuille qui, selon les dires de M. Fleury, accompagne celles-ci.

[12] Enfin, en ce qui concerne l'argument de la Partie requérante portant que l'emploi de la Marque n'a pas été établi en liaison avec des « raccords mécaniques pour conduites de gaz, de pétrole, de vapeur et d'autres fluides », j'estime que l'enregistrement de l'Inscrivante vise une marchandise unique, à savoir les raccords mécaniques pour conduites, et que les mots « de gaz, de pétrole, d'eau et de vapeur » sont des exemples des types de conduites pouvant être utilisées avec les Marchandises. En outre, la preuve n'indique pas que les raccords mécaniques pour conduites d'eau ne pourraient pas être utilisés à d'autres fins, ni que les raccords mécaniques pour conduites de gaz, de pétrole, d'eau et de vapeur sont des produits différents. Je suis donc convaincue que la Marque a été employée avec les Marchandises au cours de la période pertinente.

[13] Bien que je sois disposée à conclure que l'emploi de la Marque en liaison avec les Marchandises au cours de la période pertinente a été établi, il reste encore à déterminer si l'emploi établi profite à l'Inscrivante. À cet égard, l'ensemble de l'emploi qui a été établi est un emploi par Mueller Canada et Mueller Co., des sociétés que M. Fleury a décrites comme étant des titulaires de licence de l'Inscrivante.

[14] La seule façon de faire en sorte que l'emploi d'une marque de commerce par un tiers soit réputé être celui du propriétaire inscrit de la marque de commerce est de satisfaire à l'article 50 de la Loi. Les paragraphes 50(1) et 50(2) de la Loi sont reproduits ci-après :

50. (1) Pour l'application de la présente loi, si une licence d'emploi d'une marque de commerce est octroyée, pour un pays, à une entité par le propriétaire de la marque, ou avec son autorisation, et que celui-ci, aux termes de la licence, contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des marchandises et services, l'emploi, la publicité ou l'exposition de la marque, dans ce pays, par cette entité comme marque de commerce, nom commercial — ou partie de ceux-ci — ou autrement ont le même effet et sont réputés avoir toujours eu le même effet que s'il s'agissait de ceux du propriétaire.

(2) Pour l'application de la présente loi, dans la mesure où un avis public a été donné quant à l'identité du propriétaire et au fait que l'emploi d'une marque de commerce fait l'objet d'une licence, cet emploi est réputé, sauf preuve contraire, avoir fait l'objet

d'une licence du propriétaire, et le contrôle des caractéristiques ou de la qualité des marchandises et services est réputé, sauf preuve contraire, être celui du propriétaire.

[15] En l'espèce, les copies des contrats de licence, qui auraient pu me permettre de déterminer si l'Inscrivante contrôlait les caractéristiques ou la qualité des Marchandises aux termes de la licence, n'ont pas été produites en preuve. En outre, aucune affirmation n'a été faite quant au contrôle requis par le propriétaire inscrit. À cet égard, je note que M. Fleury déclare que l'Inscrivante continue à exercer un contrôle de la qualité *sur la marque de commerce*. Il ressort clairement du libellé de l'article 50 que le propriétaire inscrit doit, aux termes de la licence, contrôler, directement ou indirectement, *les caractéristiques ou la qualité des marchandises et services*. Enfin, la preuve ne révèle pas qu'un avis public a été donné quant à l'identité de l'Inscrivante et au fait que l'emploi de la Marque faisait l'objet d'une licence; par conséquent, la présomption énoncée au paragraphe 50(2) de la Loi ne s'applique pas en l'espèce. Je dois donc conclure qu'aucun emploi de la Marque par les titulaires de licence ne profite à l'Inscrivante.

[16] Après avoir conclu qu'aucun emploi révélé par la preuve ne profite à l'Inscrivante, je n'ai d'autre choix que de conclure que la Marque MUELLER 110 doit être radiée. Dans l'exercice du pouvoir qui m'a été délégué en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera radié conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi.

FAIT À Gatineau, LE 22 DÉCEMBRE 2009.

C.R. Folz
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme
Diane Provencher, L.L.B.