

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : MULLER
ENREGISTREMENT N° LMC 356,039

Le 30 octobre 2003, à la demande de GRAPHHA-HOLDING Ag, (la requérante), le registraire a envoyé l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* à Newtec, Inc, propriétaire inscrite (à cette date) de la marque de commerce citée en rubrique. Le 18 juin 2004, une série de documents attestant la cession, la fusion et le changement de dénomination sociale ont été produits pour que les renseignements contenus au registre au sujet de la propriétaire soient mis à jour, Illinois Tool Works, Inc. étant la propriétaire actuellement inscrite au dossier (la propriétaire inscrite).

La marque de commerce MULLER est enregistrée pour être employée en liaison avec ce qui suit :

Machines pour l'emballage et le conditionnement; machines de palletisation et convoyage; machines d'étirage et pré-étirage; machines de manutention.

La version anglaise qui suit a été publiée dans le Journal des marques de commerce du 21 décembre 1998 :

Packaging and processing machines; palletizing and conveying machines; stretching and pre-stretching machines; merchandise handling machines.

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, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada 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. La période pertinente en l'espèce pour établir l'emploi commence le 30 octobre 2000 et se termine le 30 octobre 2003.

Le paragraphe 4(1) de la *Loi sur les marques de commerce* décrit en ces termes l'emploi en liaison avec les marchandises :

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.

Le paragraphe 4(3) de la *Loi* prévoit des dispositions spéciales concernant l'exportation des marchandises mais elles ne s'appliquent pas en l'espèce.

En réponse à l'avis du registraire, l'inscrivante a produit l'affidavit de Faruk Turfan, vice-président de l'ITW Canada Holdings Limited, une filiale à cent pour cent de la propriétaire inscrite, Illinois Tool Works Inc. Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit, et une audience a eu lieu.

La preuve

Rien dans l'affidavit n'indique que la marque de commerce en cause est, ou a été, employée en liaison avec des « machines de manutention » ou des « *merchandise handling machines* ».

Au premier paragraphe, M. Turfan déclare qu'il occupe le poste de vice-président directeur général depuis environ 1991 et qu'il travaille pour l'ITW Canada et son prédécesseur Muller Manufacturing Limited depuis environ 1980. Je tiens à souligner que Muller Manufacturing est l'inscrivante initiale de la marque en cause. L'auteur de l'affidavit déclare qu'en tant qu'employé de l'ITW Canada et de son prédécesseur (depuis environ 1980), il connaît très bien les activités de l'ITW Canada, de son prédécesseur, et de Illinois Tool Works Inc., société mère de l'ITW Canada. Je souligne

que M. Turfan a déjà occupé les postes de directeur de l'exploitation et de directeur du service à la clientèle.

M. Turfan dit que l'ITW Canada est titulaire d'une licence l'autorisant à employer la marque de commerce MULLER, dont l'emploi est, et a été, en tout temps assujéti aux rigoureuses mesures de contrôle de la qualité mises en place par Illinois Tool Works Inc.

La pièce B est une brochure sur laquelle figurent les machines pour l'emballage et le conditionnement actuellement vendues au Canada en liaison avec la marque de commerce MULLER. La marque en cause est clairement apposée sur les marchandises illustrées dans la brochure, et M. Turfan déclare au paragraphe 4 que lorsque les machines sont vendues, elles portent la marque MULLER de la même manière que les machines illustrées dans la brochure. Il dit que cette brochure est actuellement utilisée et que l'emploi de cette brochure remonte à environ 2002. Selon M. Turfan, la « machine de convoyage » est une composante des machines pour l'emballage et le conditionnement et qu'elle est vendue séparément à titre de pièce de ces machines. De même, il explique que la « machine de pré-étirage » aussi constitue une composante des machines pour l'emballage et le conditionnement : il s'agit de la pièce qui porte et déroule la pellicule dont fait état le système d'étirement automatisé décrit dans la brochure. M. Turfan indique en outre que lorsque ces composantes sont vendues, elles portent une plaque commerciale qui arbore la marque en cause.

Au paragraphe 5, M. Turfan renvoie aux pièces C, D et E jointes à son affidavit. La pièce C consiste en une plaque commerciale apposées sur les machines de convoyage vendues séparément ou à titre de composantes des machines pour l'emballage et le conditionnement; la pièce D est une vignette apposée au moment de la vente sur les machines pour l'emballage et le conditionnement; et la pièce E, une vignette semblable apposée lors de la vente sur la machine de pré-étirage.

Le paragraphe 6 renvoie à la pièce F, laquelle consiste en les cinq premières pages d'un guide d'utilisation des machines pour l'emballage et le conditionnement. De même, le

paragraphe 7 renvoie à la pièce G, laquelle consiste en plusieurs brochures consacrées aux machines pour l’emballage et le conditionnement, d’étirage, de pré-étirage et de convoyage que l’ITW Canada vend actuellement au Canada en liaison avec la marque MULLER. Je tiens à faire remarquer que les brochures font clairement état de l’ITW, en indiquant une adresse au Canada; que l’une de ces brochures, datée de 2002, indique une date de révision en décembre 2003, et qu’une autre brochure est datée de mai 2003.

La pièce H annexée consiste en plusieurs brochures dans lesquelles figurent les marchandises visées que Newtec, Inc., le prédécesseur en titre, a vendu au Canada en liaison avec la marque MULLER. Ces brochures ont été distribuées vers 1995 aux acheteurs de telles marchandises vendues en liaison avec la marque MULLER. Il est à noter que cette pièce, n’étant pas visée par la période pertinente, présente donc peu d’intérêt.

M.Turfan déclare au paragraphe 9 que les brochures qui figurent aux pièces B et E [sic] (il s’agit en réalité de la pièce F) sont actuellement utilisées, et que celles qui figurent aux pièces B, G et H sont généralement utilisées pour les machines MULLER pour l’emballage et le conditionnement, d’étirage et de pré-étirage vendues au Canada dans la pratique normale du commerce depuis environ 1992. Il ressort du paragraphe 10 que lors de la vente des marchandises, ces brochures sont normalement remises, dans la pratique normale du commerce, aux acheteurs qui se procurent ces marchandises au Canada, et qu’elles sont distribuées au bureau de l’ITW Canada dans le cadre de la vente de machines pour l’emballage et le conditionnement, d’étirage et de pré-étirage.

Au paragraphe 11, il est indiqué que les ventes réalisées au Canada par Illinois Tools Works Inc., et son prédécesseur en titre, en liaison avec les marchandises susmentionnées sont importantes et constantes. Les ventes annuelles pour chacune des années 2000, 2001, 2002 et 2003 se sont chiffrées à plus de 10 000 000 \$. La ventilation de ces chiffres de vente est donnée au paragraphe 12, lequel indique que les machines pour l’emballage et le conditionnement représentent 96 p. 100 des ventes; les machines

d'étirage et de pré-étirage, environ 2 p. 100; et les machines de convoyage, environ 2 p. 100 également.

L'analyse

La partie requérante prétend qu'aucune preuve n'établit que ces marchandises ont effectivement été vendues, que les paragraphes 11 et 12 sont de simples allégations, et qu'elles ne constituent tout au plus que des approximations. La partie requérante fait également valoir que les factures sont nécessaires pour établir le transfert de propriété ou de possession. Je ne partage pas cet avis. La jurisprudence indique clairement que le simple fait d'alléguer l'emploi de la marque constitue une conclusion de droit que l'auteur de l'affidavit ne peut tirer; s'il le faisait, il se substituerait au registraire ou à la cour, selon le cas (*Plough Canada Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.*, 45 C.P.R. 194 (C.F. 1^{re} inst.), et 53 C.P.R. (2d) 62 (CAF)). Les énoncés de faits sont toutefois admissibles en preuve (*Mantha & Associates c. Central Transport Inc.*, 64 C.P.R. (3d) 354).

En l'espèce, j'estime qu'il n'est pas nécessaire d'établir le transfert de propriété au moyen de factures, puisque les faits exposés suffisent pour permettre au registraire de déduire que des ventes ont effectivement été réalisées dans la pratique normale du commerce (*Sim and McBurney c. Majdell Manufacturing Co. Limited* (1986), 11 C.P.R. (3d) 307). Ainsi que l'a indiqué la cour dans la décision *Lewis Thomson & Sons Ltd. c. Rogers, Bereskin and Parr* (1988) 21 C.P.R. (3d) 483 (C.F. 1^{re} inst.), il n'est pas nécessaire de présenter, en réponse à l'avis donné en vertu de l'article 45, un genre particulier de preuve. L'inscrivante n'a qu'à établir une preuve *prima facie* de l'emploi de la marque de commerce, c'est tout ce qu'on lui demande. C'est pourquoi j'estime qu'il ressort de la preuve dans son ensemble, notamment les brochures de vente et les chiffres de ventes relatifs à la période pertinente, que des ventes ont effectivement été réalisées durant la période pertinente, y compris après que l'ITW soit devenue titulaire de la licence. La preuve établit que les ventes ont été constantes pendant un certain nombre d'années, et je peux inférer de l'existence des brochures produites sous la cote G que de

telles ventes ont continué d'être réalisées après que l'ITW Canada soit devenue titulaire de la licence de la marque en cause.

La partie requérante prétend également que les brochures ne constituent pas à elles seules une preuve de l'emploi, puisque le simple fait que la marque de commerce figure sur les brochures n'établit pas que la marque était apposée sur les marchandises mêmes. Même si la marque de commerce ne doit pas nécessairement être apposée sur les marchandises ou l'emballage pourvu qu'au moment du transfert elle est de toute autre manière liée aux marchandises, à tel point qu'avis de liaison est alors donné à l'acheteur (*Conseil canadien des ingénieurs professionnels c. Randolf Engineering Inc.*, (2001), 19 C.P.R. (4th) 259), je conviens avec la partie requérante que quand rien n'indique que les brochures ont été utilisées pendant la période pertinente ou qu'elles étaient jointes à la marchandise au moment du transfert, elles n'ont aucune valeur probante comme preuve d'emploi. Ici, les brochures produites en l'espèce étayaient les déclarations que l'auteur de l'affidavit a faites sous serment concernant la manière dont la marque était apposée sur les marchandises au moment du transfert. De plus, je tiens à souligner que M. Turfan déclare au paragraphe 10 que les brochures produites sous les cotes B, G et H et d'autres brochures semblables sont normalement remises lors de la vente des marchandises.

Compte tenu de ce qui précède, j'estime, pour les besoins de l'article 45, que l'affidavit dans son ensemble, notamment le renvoi aux chiffres de ventes durant la période pertinente, la description de la manière dont la marque de commerce était apposée sur les marchandises au moment du transfert, ainsi que la constance des ventes clairement démontrée, établit que la marque de commerce en cause a été employée au sens de l'article 45 et du paragraphe 4(1) de la *Loi* en liaison avec les « machines pour l'emballage et le conditionnement; machines de palletisation et convoyage; machines d'étirage et pré-étirage» (*Packaging and processing machines; palletizing and conveying machines; stretching and pre-stretching machines*).

L'emploi de la marque MULLER n'a pas été établi en liaison avec les « machines de manutention » (*merchandise handling machines*).

L'enregistrement de la marque MULLER n° LMC 356,039 sera donc modifié de manière à supprimer la mention « machines de manutention », 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 1^{er} NOVEMBRE 2007.

P. Heidi Sprung

Membre de la Commission des oppositions des marques de commerce