

TRADUCTION/TRANSLATION

INSTANCE FONDÉE SUR L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : SPIRIT
ENREGISTREMENT N° : 468,354

Le 18 mai 2000, à la demande du cabinet Swabey Ogilvy Renault, le registraire a donné un avis en application de l'article 45 à Hercules Tire Company of Canada Inc., propriétaire inscrite de la marque de commerce portant le numéro d'enregistrement susmentionné.

La marque de commerce SPIRIT est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises suivantes : pneumatiques pour véhicules automobiles.

Aux termes de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, le propriétaire inscrit d'une marque de commerce est tenu d'indiquer si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises et/ou services figurant dans l'enregistrement à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l'avis et, sinon, d'indiquer la date où la marque a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

En réponse à l'avis, on a fourni l'affidavit de Robert Michael Keller, auquel étaient jointes un certain nombre de pièces. Chaque partie a déposé des observations écrites. Aucune des parties n'a demandé la tenue d'une audience.

Dans son affidavit, M. Keller affirme que des pneus pour véhicules automobiles portant la marque de commerce SPIRIT ont été, entre le 6 janvier 1998 et le 18 mai 2000, vendus et expédiés, par le déposant, à ses clients au Canada, et qu'au cours de cette période, 1 854 de ces pneus ont été vendus au Canada, soit un chiffre d'affaire total de 97 392,28 \$. À titre de pièce A, il a fourni divers échantillons de factures attestant les ventes au Canada, et l'expédition des marchandises entre le 6 janvier 1998 et le 18 mai 2000. À titre de pièce B, il présente un document publicitaire que le déposant a distribué à ses revendeurs au cours de la période en cause. Il affirme que, dans cette publicité, c'est la version « GTS » de la marque de pneu SPIRIT qui est présentée. Il ajoute que le pneu pour véhicules automobiles portant la marque de commerce SPIRIT, présenté dans la publicité constituant la pièce B, correspond exactement aux pneus vendus par le déposant au cours de la période en cause. Selon lui, le mot SPIRIT est reproduit en lettres moulées, et clairement séparé des autres inscriptions figurant sur le bord du pneu, à savoir les mentions « ELECTRA » et « GTS ».

D'après moi, la partie demanderesse fait essentiellement valoir que l'emploi de la marque attesté par les preuves produites en l'espèce n'est pas l'emploi de la marque de commerce SPIRIT proprement dite. Je suis du même avis.

Le pneu représenté dans la brochure publicitaire comporte les mots SPIRIT GTS, qui forment ainsi une marque composée. Les mots « SPIRIT GTS » sont de la même taille, utilisent les mêmes caractères et se trouvent, dans la publicité, en étroite proximité.

La question de savoir si une marque de commerce accompagnée d'autres indications peut constituer un emploi de la marque telle qu'elle a été déposée, a été soulevée dans le cadre de l'affaire *Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd.*, 2 C.P.R. (3d) 535, l'agent d'audience Troicuk ayant en l'occurrence déclaré :

[TRADUCTION]

L'utilisation d'une marque accompagnée d'indications complémentaires constitue l'emploi de la marque proprement dite en tant que marque de commerce, si le public, lors d'un premier coup d'oeil, est porté à voir dans cette marque une marque de commerce. Il s'agit là d'une question de fait qui va dépendre de certains facteurs et notamment de la question de savoir si la marque se détache bien des indications complémentaires en raison, par exemple, de l'emploi de caractères d'imprimerie différents ou de tailles différentes, ... ou du point de savoir si les indications complémentaires sont perçues par le public comme des mentions purement descriptives ou, au contraire, comme une marque ou appellation commerciale distincte...

L'affaire *Registraire des marques de commerce c. Compagnie Internationale pour L'informatique CII Honeywell Bull S.A.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 523 (C.A.F.) (*Honeywell Bull*), illustre bien l'application de ce principe. Dans cette affaire, la Cour d'appel fédérale s'est penchée sur la question de savoir si l'emploi de la marque composée CII HONEYWELL BULL constituait l'emploi de la marque déposée BULL. La Cour s'est prononcée en ces termes (page 525) :

Il y a lieu de répondre à cela par la négative à moins que la marque ait été employée d'une façon qui ne lui fait pas perdre son identité et qu'elle demeure reconnaissable malgré les différences entre la forme sous laquelle elle a été déposée et la forme sous laquelle elle est employée.

En l'espèce, rien ne sépare le mot SPIRIT du sigle GTS. Le mot « SPIRIT » ne tranche pas vraiment par rapport au sigle « GTS » et n'aurait ainsi pas pour effet de créer, dans l'esprit du public, une impression distincte. Je relève que dans son affidavit, M. Keller a déclaré que « GTS »

constitue une version de la marque de pneus SPIRIT. Je ne vois pas très bien ce qu'il entend par « version de la marque de pneus SPIRIT ». D'ailleurs, dans la mesure où les éléments produits ne font état du mot SPIRIT qu'utilisé en liaison avec les lettres GTS, j'estime que la première impression que cela donne au public serait que « SPIRIT GTS » est une marque de commerce composée et non pas deux marques distinctes. N'étant pas convaincue que le public aurait initialement l'impression que le mot SPIRIT apposé sur les marchandises constitue une marque de commerce distincte des lettres GTS, je conclus que l'utilisation de la marque attestée par les preuves ne constitue pas un emploi de la marque de commerce SPIRIT proprement dite. J'estime que la présente affaire est en tout point analogue à l'affaire *CII Honeywell Bull*, précitée.

Dans ses observations écrites, le déposant invoque divers précédents à l'appui de sa thèse voulant que l'emploi attesté par la preuve constitue effectivement l'emploi de la marque de commerce SPIRIT proprement dite. J'estime cependant qu'il y a lieu d'opérer une distinction entre la présente affaire et la jurisprudence citée :

Dans l'affaire *Rogers, Bereskin & Parr c. Keds Corp et autres*, 9 C.P.R. (3d) 260, il est vrai que la Cour a estimé que l'utilisation des mots « CHAMPION OXFORD » constituait l'emploi de la marque de commerce CHAMPION proprement dite. Mais, s'il en a été décidé ainsi c'est parce que le mot « OXFORD » servait à décrire un style de chaussure puisque, selon le *Concise Oxford Dictionary*, ce mot s'applique à une « chaussure basse et lacée ». Ajoutons que sur les boîtes dans lesquelles était vendue la marchandise en question, « KEDS », la marque maison du déposant, était apposée de manière plus visible que la marque « CHAMPION », mais que la Cour a estimé qu'il

n'est pas interdit d'employer simultanément deux marques de commerce et que le fait qu'une de ces marques se voie accorder, sur un emballage ou un article, une place plus importante que l'autre, n'affecte en rien l'« emploi » de cette dernière, dans la mesure où celle-ci est effectivement employée.

En l'espèce, les mots « SPIRIT GTS » se trouvent côte à côte, imprimés avec des caractères de la même taille. C'est dire que ce n'est pas le mot « SPIRIT » proprement dit qui est employé. Rien ne porte d'ailleurs à penser que le sigle « GTS » serait vu comme une description des pneus vendus ou comme une marque de commerce distincte du mot « SPIRIT ».

Dans l'affaire *Mantha & Associates c. Old Time Stove Co. Inc.*, 30 C.P.R. (3d) 574, il s'agissait de la marque de commerce déposée « BEAUMONT ». Selon les preuves versées au dossier, la marque de commerce « BEAUMONT » servait à désigner une gamme de petits poêles et agencements de cheminée qui portaient en outre l'appellation ACADIAN, LAURENTIA, CHALET et ainsi de suite. Il a été démontré que le mot BEAUMONT constituait la principale marque de commerce de cette gamme de petits poêles alors que les mots ACADIAN, LAURENTIA et CHALET servaient à distinguer les divers styles de poêles.

En l'espèce, seul l'emploi de la marque « SPIRIT GTS » a été démontré. Il n'a été fait état d'aucune autre version de cette marque, et la preuve ne comprend rien qui permettrait de conclure que le public verrait dans le sigle « GTS » une autre marque de commerce du déposant servant à désigner une version particulière des pneus de marque « SPIRIT ».

Dans l'affaire *Kimberley-Clark Corp. c. Rolland Inc.*, 24 C.P.R. (3d) 481, le président de la Commission des oppositions avait conclu que l'emploi de UV/ULTRA II constitue un emploi de la marque de commerce UV/ULTRA proprement dite. Il a pour cela retenu le fait que les éléments supplémentaires comprenaient uniquement le chiffre romain II et que les numéros n'ont guère de caractère distinctif. Il a en outre conclu que l'emploi de II sert à attirer l'attention sur la marque UV/ULTRA en sous-entendant qu'il s'agit d'une nouvelle version du produit original ou d'un produit ajouté à une gamme préexistante. La preuve a en outre permis de démontrer que la marque UV/ULTRA II était souvent utilisée sous une forme où le mot ULTRA était suivi d'un petit R entouré d'un cercle.

Or, en l'espèce, nous ne relevons pas la présence de ce genre de facteurs.

J'estime que les faits de la présente affaire ressemblent beaucoup plus à ceux dont il était question dans l'affaire *Moffat & Co. c. Goodyear Canada Inc.*, 54 C.P.R. (3d) 574, dans laquelle le président de la Commission des oppositions estima que l'emploi, sur des pneumatiques, des appellations HARD ROCK LUG ou SUPER HARD ROCK LUG XT ne constituait pas un emploi de la marque HARD ROCK proprement dite.

Ayant conclu que l'emploi de la marque SPIRIT GTS ne constitue pas un emploi de la marque de commerce SPIRIT proprement dite, je conclus qu'il y a lieu de radier l'enregistrement de la marque de commerce en question.

L'enregistrement n° 468,354 sera radié conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la
Loi.

FAIT À HULL (QUÉBEC), LE 31e OCTOBRE 2001.

D. Savard
Agente d'audience principale
Article 45