

TRADUCTION/TRANSLATION

INSTANCE FONDÉE SUR L'ARTICLE 45
MARQUES DE COMMERCE : APPLICATION ENGINEERING/
AN AEC COMPANY & DESIGN
APPLICATION ENGINEERING & DESIGN
ENREGISTREMENTS N^{OS} 312,914 ET 415,038

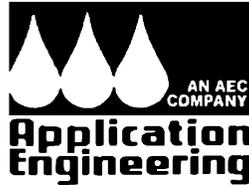
Le 18 octobre 1999, à la demande du Conseil canadien des ingénieurs professionnels, le registraire a donné des avis en application de l'article 45 à AEC, Inc., propriétaire inscrite des marques de commerce portant les numéros d'enregistrement susmentionnés.

La marque de commerce APPLICATION ENGINEERING/AN AEC COMPANY & Design (montrée ci-dessous) est enregistrée pour être employée en liaison avec les marchandises et les services suivants :

produits : Appareils et systèmes industriels et commerciaux de refroidissement et de chauffage d'eau et autres fluides de procédé, comprenant un ou plusieurs des éléments suivants : refroidisseurs d'eau, systèmes centraux de refroidissement d'eau, filtres à eau au sable et à gravier, refroidisseurs d'eau atmosphériques, sècheurs d'air comprimé, tours de refroidissement à écoulement pelliculaire et soufflage d'air; adoucisseurs d'eau par échange d'ions, doseurs de produits chimiques anticorrosion pour réseaux d'alimentation en eau, régulateurs de soutirage pour la réduction des solides dans les réseaux d'alimentation en eau, doseurs d'acide pour la régulation du pH dans les réseaux d'alimentation en eau, appareils combinés de chauffage et de régulation thermique pour liquides de procédé, pompes à chaleur, systèmes à pompes à chaleur, appareils et systèmes de récupération de la chaleur, refroidisseurs d'eau en circuit fermé, pompes d'appoint pour refroidisseurs d'eau, tours de refroidissement à eau, pompes à chaleur et appareils de récupération de la chaleur, régulateurs de température pour circuits d'eau et autres liquides de procédé, systèmes de déshumidification pour moules.

services : Installation, réparation et entretien de refroidisseurs d'eau et d'appareils de récupération d'eau de procédé et d'appareils de conditionnement d'air; services d'analyse

et de conception dans le domaine du refroidissement des moules et autres éléments des machines de moulage de produits en plastique; services de conception dans le domaine du refroidissement d'eau et de la récupération d'eau de procédé, et dans le domaine du conditionnement d'air.



La marque de commerce APPLICATION ENGINEERING & Design (montrée ci-dessous) est enregistrée pour être employée en liaison avec les marchandises et les services suivants :

produits : Appareils industriels et commerciaux de refroidissement, de chauffage et de traitement de l'eau et d'autres fluides de procédé, notamment refroidisseurs d'eau, systèmes centraux de refroidissement d'eau, filtres à eau au sable et à gravier, refroidisseurs d'eau atmosphériques, tours de refroidissement à écoulement pelliculaire et soufflage d'air; adoucisseurs d'eau par échange d'ions, doseurs de produits chimiques anticorrosion pour réseaux d'alimentation en eau, régulateurs de soutirage pour la réduction des solides dans les réseaux d'alimentation en eau, doseurs d'acide pour la régulation du pH dans les réseaux d'alimentation en eau, appareils combinés de chauffage et de régulation thermique pour liquides de procédé, pompes à chaleur, systèmes à pompes à chaleur, appareils et systèmes de récupération de la chaleur, refroidisseurs d'eau en circuit fermé, pompes d'appoint pour refroidisseurs d'eau, tours de refroidissement à eau, pompes à chaleur et appareils de récupération de la chaleur, régulateurs de température pour circuits d'eau et autres liquides de procédé, systèmes de déshumidification pour moules et systèmes formés de plusieurs des éléments ci-dessus.

services : Installation, réparation et entretien de refroidisseurs d'eau et d'appareils de récupération d'eau de procédé et d'appareils de conditionnement d'air; services d'analyse et de conception dans le domaine du refroidissement des moules et autres éléments des machines de moulage de produits en plastique; services de conception dans le domaine du refroidissement d'eau et de la récupération d'eau de procédé, et dans le domaine du conditionnement d'air.



L'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce démontre si celle-ci a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services mentionnés 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 réponse aux avis, un affidavit de M. A.J.S. Davidson, associé du cabinet de MacRae & Co., représentant du service à l'égard des enregistrements en question, a été fourni. Une copie supplémentaire a été déposée et versée dans le dossier de la demande n° 531,179 (enregistrement n° 312,914). Chaque partie a déposé un plaidoyer écrit et était représentée à l'audience.

La partie requérante soutient notamment que la preuve par affidavit est inadmissible et devrait être radiée en entier. Elle invoque à cet égard les paragraphes 81(1) et 81(2) des *Règles de la Cour fédérale (1998)*, dont voici le libellé :

81. (1) Les affidavits se limitent aux faits dont le déclarant a une connaissance personnelle, sauf s'ils sont présentés à l'appui d'une requête, auquel cas ils peuvent contenir des déclarations fondées sur ce que le déclarant croit être les faits, avec motifs à l'appui.

81. (2) Lorsqu'un affidavit contient des déclarations fondées sur ce que croit le déclarant, le fait de ne pas offrir le témoignage de personnes ayant une connaissance personnelle des faits substantiels peut donner lieu à des conclusions défavorables.

Après avoir examiné la preuve, je conviens sans hésiter, comme la partie requérante l'a soutenu, que la preuve présentée constitue une preuve par ouï-dire inadmissible. Comme l'a mentionné la partie requérante, M. Davidson n'est pas un employé de la déposante, mais un employé du cabinet d'agents de marques de commerce représentant celle-ci et toutes les allégations figurant dans l'affidavit sont fondées sur des [TRADUCTION] « renseignements et croyances ». Dans *John Labatt Brewing Co. c. Molson Breweries, société en nom collectif* (C.F. 1^{re} inst.), 68 C.P.R. (3d) 216, il a été décidé que les déclarations formulées dans un affidavit et fondées sur des renseignements et croyances constituent à prime abord une preuve par ouï-dire inadmissible, à moins qu'elles respectent les critères de la nécessité et de la fiabilité.

Dans la présente affaire, les allégations figurant dans l'affidavit constituent manifestement du « ouï-dire » et la déposante n'a pas prouvé la nécessité de présenter une preuve sous forme d'un affidavit d'un employé de l'agent de marques de commerce. Nous n'avons pas été informés de la raison pour laquelle un affidavit d'un dirigeant de la déposante ne pourrait être fourni. De plus, même si quelques-unes des pièces, comme les factures, pouvaient être considérées comme des éléments de preuve fiables, la déposante n'a pas établi la nécessité de présenter ces documents au moyen de l'affidavit d'un employé du cabinet qui est l'agent de marques de commerce. J'estime donc que la preuve présentée en l'espèce ne respecte pas le critère de la nécessité et que, par conséquent, elle est inadmissible.

La déposante a soutenu que l'admissibilité de la preuve doit être examinée dans le contexte des instances fondées sur l'article 45 et que, compte tenu de la nature et de l'objet de cette

disposition, la norme supérieure que les tribunaux ont établie au sujet de la preuve par oui-dire ne s'applique pas à ces instances.

Au soutien de son allégation, la déposante invoque les extraits suivants de l'arrêt *Cinnabon, Inc.*

c. Yoo-Hoo of Florida Corp., 82 C.P.R. (3d) 513 (C.A.F.), qui figurent aux pages 520 et 525 :

p. 520 :

Je passe maintenant au but et à la portée de la procédure prévue à l'article 45. Dans *Meredith & Finlayson c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1991), 40 C.P.R. (3d) 409 (C.A.F.), aux pages 412 et 413, le juge Hugessen les décrit comme suit :

L'article 45 prévoit une méthode simple et rapide de radier du registre les marques tombées en désuétude. Il n'est pas censé prévoir un moyen supplémentaire de contester une marque de commerce, autre que la procédure litigieuse courante visée par l'art. 57. Le fait que l'auteur d'une demande fondée sur l'article 45 ne soit même pas tenu d'avoir un intérêt dans l'affaire (en l'espèce, la société intimée est un cabinet d'avocats) en dit long sur la nature publique des intérêts que l'article vise à protéger.

Le paragraphe 45(2) est clair : le registraire peut seulement recevoir une preuve présentée par le propriétaire inscrit ou pour celui-ci. Cette disposition ne vise manifestement pas la tenue d'une instruction qui porterait sur une question de faits contestée, mais plus simplement, à donner au propriétaire inscrit l'occasion d'établir, s'il le peut, que sa marque est employée, ou bien d'établir les raisons pour lesquelles elle ne l'est pas, le cas échéant.

p. 525 :

Vu le but et la portée de l'article 45 que j'ai examinés plus tôt, il n'est pas étonnant que le critère auquel doit satisfaire le propriétaire inscrit en vertu de cet article ne soit pas sévère (voir, par exemple, *Mantha & Associés/Associates c. Central Transport, Inc.* (1995), 64 C.P.R. (3d) 354 (C.A.F.)).

La déposante a également invoqué des extraits similaires figurant dans d'autres décisions.

Cependant, comme je l'ai souligné à l'audience, la preuve par oui-dire n'était pas en litige dans les décisions qu'elle a invoquées. Par conséquent, les commentaires cités n'ont pas été formulés dans le contexte de l'admission d'une preuve par « oui-dire ».

De plus, la déposante a ajouté qu'aucun contre-interrogatoire n'est autorisé en ce qui a trait aux affidavits déposés devant le registraire dans une instance fondée sur l'article 45, ce qui indique encore là l'objet et la portée des instances de cette nature.

Dans *Plough Canada Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.*, 45 C.P.R. (2d) 194 (conf. 53 C.P.R. (2d) 62), la Cour a commenté le fait que les allégations figurant dans un affidavit déposé dans une instance fondée sur l'article 45 ne sont pas assujetties au contre-interrogatoire et que la présentation d'affidavits contradictoires est interdite et a formulé les remarques suivantes à la page 199 :

Dans ces circonstances, je suis d'avis qu'il incombe au registraire d'exiger la plus grande précision dans les preuves qui lui sont présentées.

Dans l'arrêt *Edwin Co. Ltd. c. 176718 Canada Inc.*, 60 C.P.R. (3d) 464, la Cour a commenté les circonstances entourant le dépôt d'affidavits dans le contexte des instances fondées sur l'article 45. Invoquant les commentaires formulés dans l'arrêt *Plough*, la Cour s'est exprimée comme suit à la page 469 :

Dans l'arrêt *Aerosol*, le juge Cattanach traite du dépôt d'affidavits dans une procédure de radiation et indique ce qui suit : « Dans ces circonstances, je suis d'avis qu'il incombe au registraire d'exiger la plus grande précision dans les preuves qui lui sont présentées... À mon avis, en révisant une décision du registraire sur la base d'une autre preuve par affidavit, la Cour a une obligation similaire à celle du registraire, qui lui est imposée non seulement par le texte de l'article 45, mais également par les dispositions des Règles de la

Cour fédérale. Par exemple, la Règle 332(1) exige que les affidavits se fondent sur une connaissance personnelle des faits... [maintenant la Règle 81(1)].

Par conséquent, d'après les arrêts *Plough et Edwin*, il semblerait que, dans une instance fondée sur l'article 45, étant donné que le contre-interrogatoire n'est pas autorisé et qu'une partie requérante ne peut déposer une preuve de son propre chef, il incombe au registraire d'exiger la plus grande précision dans les preuves qui lui sont présentées. Cela signifie donc que la preuve qui constitue manifestement une forme de « oui-dire » ne devrait pas être considérée comme une preuve admissible, à moins, comme la Cour l'a indiqué dans l'arrêt *Labatt*, précité, que cette preuve ne respecte les critères de la nécessité et de la fiabilité.

Dans la présente affaire, comme je l'ai déjà mentionné, la preuve ne respecte pas le critère de la nécessité et, par conséquent, elle est inadmissible.

La déposante a également invoqué l'arrêt *Quarry Corp. c. Bacardi & Co.*, 72 C.P.R. (3d) 25 pour soutenir que les pièces, notamment les factures, étiquettes, etc., sont admissibles et suffisent à elles seules. Cependant, à mon avis, l'arrêt *Quarry* n'appuie pas pareille proposition. L'affidavit déposé dans cette affaire a été fourni par un dirigeant de la partie appelante/de la déposante qui avait présenté une facture de la société distributrice. La partie intimée avait soutenu que, étant donné que le distributeur n'avait pas produit la facture avec un affidavit, cette facture n'était pas admissible parce qu'elle constituait une preuve par oui-dire. La Cour s'est exprimée comme suit à la page 30 :

La prétention de l'intimée selon laquelle cette preuve serait du oui-dire aurait peut-être plus de poids si la déclaration faite par M. Cantu existait de façon indépendante et n'était pas étayée par la facture en tant que preuve documentaire de ce qu'il affirme. De plus, M. Cantu prend soin dans son affidavit de faire une distinction entre [TRADUCTION] « la connaissance personnelle » et les déclarations qui [TRADUCTION] « sont fondées sur des renseignements et sur ce que le déclarant croit ». La facture est produite au soutien de la déclaration de connaissance personnelle du déclarant selon laquelle [TRADUCTION] « le rhum arborant la marque de commerce CASTILLO a été vendu au Canada au cours des deux dernières années ». Pour ces motifs, j'accepte la production de la facture et du certificat d'origine au moyen de l'affidavit de M. Cantu.
[Non souligné dans l'original.]

Par conséquent, la Cour a accepté la facture, parce qu'elle avait été produite au soutien de la déclaration du déposant fondée sur sa « connaissance personnelle ». Dans la présente affaire, nous ne sommes saisis d'aucun affidavit d'un dirigeant de la déposante et aucune pièce n'a été produite au soutien de déclarations fondées sur des connaissances personnelles. J'estime donc que l'arrêt *Quarry* n'est d'aucune utilité pour la déposante.

Comme je l'ai déjà mentionné, malgré la possibilité que quelques-unes des pièces soient considérées comme des éléments de preuve fiables, la déposante n'a pas établi la nécessité de les produire au moyen d'un affidavit d'une personne qui n'est pas elle-même au courant des affaires de la déposante en question.

Étant donné que j'en suis arrivée à la conclusion que la preuve présentée en l'espèce se compose d'une forme de oui-dire inadmissible et qu'aucun autre élément de preuve n'a été présenté, je conclus que l'enregistrement de la marque de commerce devrait être radié, en raison du fait que

la déposante a omis de fournir une preuve admissible dans la présente instance fondée sur l'article 45.

Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire que j'examine les autres questions que la partie requérante a soulevées. Cependant, j'ajouterais que je suis tout à fait d'accord pour dire que l'examen des factures ne permet pas de dire si les marchandises vendues étaient des marchandises visées par l'enregistrement de la marque de commerce ou si la marque de commerce qui était liée aux marchandises en question à la date du transfert était la marque de commerce enregistrée étant donné que, d'après la pièce C, il semble que la déposante utilise plusieurs marques de commerce. Par ailleurs, j'admets aussi avec la partie requérante que la preuve n'indique aucun emploi de la marque de commerce au Canada en liaison avec l'un ou l'autre des services visés par l'enregistrement.

Les enregistrements n^{os} 415,038 et 312,914 seront radiés conformément aux dispositions du paragraphe 45(4) de la Loi.

FAIT À HULL (QUÉBEC) LE 27 FÉVRIER 2002.

D. Savard
Agente d'audience principale
Article 45