



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

Référence : 2014 COMC 1
Date de la décision : 2014-01-02

TRADUCTION

DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45 engagée à la demande de Brouillette & Partners LLP, visant les enregistrements n^{os} LMC663,352 et LMC661,677 des marques de commerce ALD AUTOMOTIVE et ALD AUTOMOTIVE & Dessin au nom de Societe Generale.

[1] Le 28 septembre 2011, à la demande de Brouillette & Partners LLP, le registraire des marques de commerce a donné les avis prévus à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* LRC 1985, c T-13 (la Loi) à Societe Generale, le propriétaire inscrit des enregistrements n^{os} LMC633,352 et LMC661,677 pour les marques de commerce ALD AUTOMOTIVE et ALD AUTOMOTIVE & Dessin, illustrées ci-dessous.



[2] Les deux marques sont enregistrées aux fins d'emploi en liaison avec les marchandises et les services qui suivent :

Marchandises :

Véhicules et véhicules destinés à un usage par des particuliers, notamment autobus, véhicules tous terrains, véhicules automobiles, notamment autos, véhicules utilitaires légers; appareils de locomotion par terre, par air et par eau, notamment camions, avions, hélicoptères, bateaux.

Services :

Assurances; affaires bancaires, affaires financières et affaires monétaires, nommément consultation en matière de fusions et d'acquisitions, consultation pour la direction des affaires, vérification de comptes, planification des affaires, préparation de rapports de gestion, service de supervision d'entreprises, courtage de matières premières, préparation de campagnes promotionnelles pour les affaires, recherche et développement de nouveaux produits, consultation sur la viabilité des entreprises, services de développement de placements de fonds, analyses financières de projets d'affaires, consultation en matière d'impôt sur le revenu, consultation en matière d'assurances, services de consultation en mercatique d'affaires, prévisions financières, courtage en bourse automatisé, courtage d'affaires, agences en douane, courtage de fret, courtage en investissement, opérations de change, vérification de chèques, opération de compensations (change), émission de bons de valeur, émission de chèques de voyage, services fiduciaires, estimation numismatique, services de location de véhicules automobiles; affaires immobilières, nommément expertises et estimations immobilières, consultations en matière d'affaires immobilières et de placements immobiliers, gérance de biens immobiliers, services d'agences immobilières, services de recouvrement des loyers, location de biens immobiliers, évaluation de biens immobiliers; crédit-bail; caisses de prévoyance; émission de lettres de crédit; gérance d'immeubles; maintenance et réparation de véhicules, nommément exploitation d'ateliers de peinture, débosselage et réparation de carrosseries, de véhicules moteurs et la distribution de peinture et de produits de carrosseries, nommément: pièces et accessoires pour le débosselage et la peinture, réparation de véhicules moteurs; services de nettoyage de véhicules pour le bénéfice de tiers; assistance en cas de pannes de véhicules, nommément services d'assistance routière, de dépannage, remorquage et de réparation de véhicules; location longue durée de véhicules automobiles; services de chauffeurs pour le bénéfice de tiers, nommément services de raccompagnement à domicile de personnes; distribution de carburant pour véhicules, nommément services de livraison par camion-citerne de carburant; transport de marchandises, nommément services de transport de marchandises par camions, avions et bateaux, emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; exploitation de transbordeurs; remorquage maritime, déchargement, renflouement de navires; locations de garages pour le bénéfice de tiers; réservation de place de voyage; prêt de véhicules de remplacement pour le bénéfice de tiers, services de gestion de flotte (ou de parc) automobile (fleet management).

[3] Selon l'article 45 de la Loi, le propriétaire inscrit de la marque de commerce doit, à l'égard de chacune des marchandises et de chacun des services que spécifie l'enregistrement, indiquer si la marque 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. En l'espèce, la période pertinente au cours de laquelle l'emploi doit être établi s'étend du 28 septembre 2008 au 28 septembre 2011.

[4] Aux fins de la présente décision, les définitions applicables d'« emploi » sont énoncées aux paragraphes 4(1) et 4(2) 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'un avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

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.

[5] Il est bien établi que des simples allégations d'emploi ne suffisent pas à établir l'emploi dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c. Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le critère relatif à la preuve d'emploi soit peu exigeant dans le cadre de cette procédure [*Woods Canada Ltd. c. Lang Michener et al* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst.)] et qu'il ne soit pas nécessaire de présenter une surabondance de preuves [*Union Electric Supply Co c. Registrar of Trade Marks* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst.)], il faut néanmoins produire des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure à un emploi de la marque de commerce en liaison avec les marchandises ou les services spécifiés dans l'enregistrement au cours de la période pertinente.

[6] En réponse aux avis donnés par le registraire, l'Inscrivante a produit les déclarations solennelles de Michel Zix, directeur du service juridique et de la propriété intellectuelle de l'Inscrivante, datées du 25 avril 2012. Je remarque que les déclarations sont identiques à de nombreux égards. Je suis convaincue que l'emploi du dessin de marque constitue un emploi du nom servant de marque. Les deux parties ont produit des plaidoyers écrits; aucune audience n'a été tenue.

[7] Dans sa preuve comme dans ses plaidoyers écrits, l'Inscrivante concède le non-emploi de ses marques en liaison avec l'ensemble des marchandises et des services, à l'exception des services suivants :

service de location de véhicules automobiles; maintenance et réparation de véhicules, nommément exploitation d'ateliers de peinture, débosselage et réparation de carrosseries, de véhicules moteurs et la distribution de peinture et de produits de carrosseries,

notamment pièces et accessoires pour le débosselage et la peinture, réparation de véhicules moteurs; location longue durée de véhicules automobiles; services de chauffeurs pour le bénéfice de tiers, notamment services de raccompagnement à domicile de personnes; services de gestion de flottes ou de parc automobile (fleet management) (les Services).

[8] Aucune circonstance spéciale n'a été démontrée qui aurait justifié le défaut d'emploi des marques en liaison avec les marchandises et les services pour lesquels le non-emploi a été concédé. Par conséquent, ces marchandises et services seront supprimés des enregistrements.

[9] Ma décision ne portera donc que sur la question de savoir si les marques ont été employées au Canada pendant la période pertinente en liaison avec les Services.

[10] Dans sa déclaration, M. Zix explique que les marques ont été employées pendant la période pertinente dans le cadre d'un partenariat entre la filiale en propriété exclusive de l'Inscrivante, ALD Automotive, et Wheels Inc., en vertu d'une licence délivrée par l'Inscrivante. M. Zix déclare solennellement que, pendant la période pertinente, l'Inscrivante a exercé le degré nécessaire de vigilance et de contrôle sur la qualité des services offerts dans le cadre du partenariat.

[11] À l'appui de ses déclarations solennelles au sujet de l'emploi des marques au Canada en liaison avec les Services, M. Zix a fourni les documents suivants qui, bien qu'ils affichent les marques, ne sont que des documents internes et ne constituent donc pas une preuve d'emploi des marques en liaison avec les Services dans la pratique normale du commerce au Canada :

- un graphique illustrant la flotte de véhicules gérée au Canada pendant la période de 10 ans s'étendant de 2001 à 2011 (pièce C);
- un graphique illustrant le portefeuille de flottes de véhicules de l'Inscrivante, organisé par industrie, pour le Canada et les États-Unis (pièce D);
- une carte de la couverture du réseau de fournisseurs, laquelle illustre les régions où les clients sont desservis par l'Inscrivante en liaison avec les Marques (pièce E);
- un tableau illustrant le degré de satisfaction de la clientèle pour un échantillon de véhicules dans l'industrie pharmaceutique, pour une période couvrant le mois de mars 2011 et les mois subséquents (pièce F);
- un tableau illustrant le calendrier de production concernant la flotte de véhicules offerts aux clients de l'Inscrivante, pour les commandes de 2008 (pièce G).

[12] Cette preuve n'est utile que pour corroborer le fait que l'Inscrivante et le partenariat conclu entre ALD Automotive et Wheels Inc. sont fonctionnels et qu'ils l'étaient pendant la période pertinente.

[13] M. Zix a produit des déclarations solennelles au sujet de la nature des Services de l'Inscrivante. Plus précisément, M. Zix explique que l'Inscrivante offre un soutien concernant les véhicules par l'entremise de ses réseaux de clients, en cas de panne, d'accident ou de vol des véhicules. Il explique que ce soutien est offert sous forme de dépannage, de remorquage, de services de raccompagnement pour les conducteurs et de remplacement éventuel des véhicules.

[14] M. Zix a joint à son affidavit des documents imprimés provenant du site Web *www.wheels.com* qui, affirme-t-il, contiennent de l'information sur les programmes incitatifs offerts par le fabricant de véhicules pour les clients canadiens de l'Inscrivante (pièce G). Je note que ce document n'affiche pas les marques en cause.

[15] M. Zix a aussi fourni les documents suivants, lesquels affichent clairement les marques :

- exemples de cartes de visite (pièce A);
- annonce non datée (pièce B);
- documents tirés du site Web *www.wheels.com* (qui, dit-il, sont tels qu'ils étaient publiés le 23 avril 2011) (pièce H).

[16] En ce qui concerne la carte de visite, je remarque que M. Zix n'indique pas la manière dont les cartes de visite sont distribuées dans le cadre de la pratique normale du commerce de l'Inscrivante. Sans cette information, je ne peux pas supposer que les cartes de visite constituent une preuve d'emploi des marques au titre du paragraphe 4(2) de la Loi en liaison avec l'un ou l'autre des Services.

[17] En ce qui concerne l'annonce, je remarque qu'elle n'indique aucune date et M. Zix n'indique pas si cette annonce est représentative de la manière dont les marques apparaissent dans les annonces publiées pendant la période pertinente. Par conséquent, bien que l'annonce corrobore les déclarations de M. Zix concernant l'emploi des marques par l'Inscrivante à un moment donné, elle ne peut pas étayer une conclusion d'emploi des marques pendant la période pertinente.

[18] M. Zix affirme que les extraits du site Web présentés en pièce H fournissent de l'information sur les services rendus en liaison avec les marques. Il confirme également que les imprimés sont représentatifs de l'état du site Web pendant la période pertinente. Je note que les imprimés du site Web produits en pièce H font référence à la « gestion de la flotte » (fleet management) ainsi qu'aux services « d'entretien et d'aide en cas de collision » (maintenance and collision assistance).

[19] Dans ses plaidoyers écrits, la Partie requérante semble accepter une conclusion d'emploi des Marques en liaison avec certains services seulement, y compris les « services de gestion de flotte (ou de parc) automobile (fleet management) », puisqu'elle demande que les enregistrements des Marques soient modifiés pour supprimer des marchandises et des services plutôt qu'annulés.

[20] Je suis convaincue que si la preuve est examinée globalement, plus particulièrement les déclarations solennelles de M. Zix concernant l'emploi par l'Inscrivante de pair avec les documents tirés du site Web *www.wheels.com*, l'Inscrivante a établi l'emploi des marques pendant la période pertinente en liaison avec les « services de gestion de flottes ou de parc automobile (fleet management) », conformément au paragraphe 4(2) et à l'article 45 de la Loi.

[21] On ne peut en dire de même pour les services suivants :

service de location de véhicules automobiles; maintenance et réparation de véhicules, nommément exploitation d'ateliers de peinture, débosselage et réparation de carrosseries, de véhicules moteurs et la distribution de peinture et de produits de carrosseries, nommément pièces et accessoires pour le débosselage et la peinture, réparation de véhicules moteurs; location longue durée de véhicules automobiles; services de chauffeurs pour le bénéfice de tiers, nommément services de raccompagnement a domicile de personnes.

[22] Bien que je sois convaincue que l'Inscrivante peut avoir offert ces services, la preuve demeure ambiguë quant à l'emploi des marques par l'Inscrivante en liaison avec ces services pendant la période pertinente, au titre du paragraphe 4(2) de la Loi. La seule preuve dont je suis saisie est une vague référence à des services « d'entretien et d'aide en cas de collision » (maintenance and collision assistance » sur le site Web *www.wheels.com* (pièce H). Je ne suis pas prête à conclure, à partir de ce vague énoncé, que l'Inscrivante employait les marques

conformément au paragraphe 4(2) de la Loi en liaison avec ces services en particulier pendant la période pertinente.

Décision

[23] À la lumière de ce qui précède, en vertu des pouvoirs qui me sont délégués sous le régime du paragraphe 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions prévues à l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera modifié afin que tout l'état déclaratif des marchandises et les services soient supprimés, à l'exception des « services de gestion de flotte (ou de parc) automobile (fleet management) ».

[24] Par conséquent, l'état déclaratif des services modifié pour les deux enregistrements sera le suivant : « services de gestion de flotte (ou de parc) automobile (fleet management) ».

Andrea Flewelling
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Sophie Ouellet, trad.a.