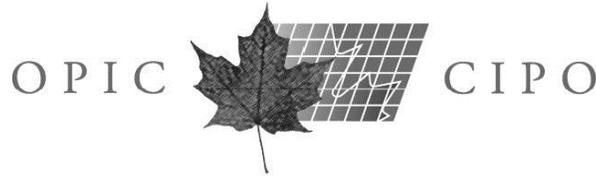


Traduction/Translation



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

Référence : 2011 COMC 132
Date de la décision : 2011-07-21

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée par Fabrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio – F.I.A.M.M. S.p.A. visant l’enregistrement n° LMC556552 pour la marque de commerce FAAM Dessin au nom de FAAM S.p.A.

[1] Le 5 décembre 2008, le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’art. 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), à FAAM S.p.A. (l’inscrivante), la propriétaire inscrite de la marque de commerce FAAM Dessin (la Marque), dont le numéro d’enregistrement est LMC556552. L’avis désignait F.I.A.M.M. comme partie requérante à la présente instance.

[2] La Marque est enregistrée en liaison avec les marchandises suivantes :

Cuves de laboratoire, acidimètres pour batteries, batteries, appareils pour recharger des batteries, nommément chargeurs de batterie et équipement de remplissage d’acide; grilles pour batteries, plaques pour batteries, batteries de véhicules.

[3] Selon l’article 45 de la Loi, le propriétaire inscrit de la marque de commerce doit, à l’égard de chacune des marchandises ou 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 pour établir l'emploi commence le 5 décembre 2005 et se termine le 5 décembre 2008.

[4] L'« emploi » en liaison avec des marchandises est défini au paragraphe 4(1) 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] De plus, suivant le par. 45(3) de la Loi, si l'emploi n'est pas établi et que le défaut d'emploi n'est pas attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient, l'enregistrement est susceptible de radiation ou de modification en conséquence.

[6] La procédure prévue à l'article 45 est considérée comme une procédure sommaire et expéditive visant à radier du registre les marques de commerce qui ne sont plus en usage. L'expression « éliminer le bois mort » est souvent employée pour décrire ce type de procédure (*Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd.* (1987), 13 C.P.R. (3d) 289 (C.F. 1^{re} inst.)). Bien que le critère relatif à la preuve requise pour établir l'emploi dans une instance fondée sur l'article 45 soit très peu exigeant [*Woods Canada Ltd. c. Lang Michener* (1996), 71 C.P.R. (3d) 477 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 480; *Austin Nichols & Co. c. Cinnabon, Inc.* (1998), 82 C.P.R. (3d) 513 (C.A.F.)], il faut néanmoins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée au cours de la période pertinente en liaison avec les marchandises visées par l'enregistrement. Dans l'arrêt *Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.* (1980), 53 C.P.R. (2d) 62 (C.A.F.), il a été établi que les assertions d'emploi ne suffisent pas, en droit, à démontrer l'emploi. Toutefois, les énoncés de faits qui démontrent l'emploi ne constituent pas de simples assertions (*Mantha & Associes/Associates c. Central Transport, Inc.* (1995), 64 C.P.R. (3d) 354 (C.A.F.)). De plus, il a été établi également qu'il n'est pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve s'il est possible de

démontrer l'emploi d'une manière simple et directe; c'est l'emploi qui doit être indiqué, et non un exemple de tous les emplois (*Union Electric Supply Co. c. Registrare des marques de commerce* (1982), 63 C.P.R. (2d) 56 (C.F. 1^{re} inst.)).

[7] En réponse à l'avis du registraire, l'inscrivante a produit l'affidavit de Federico Vitali, son président, auquel étaient jointes les pièces A à C. Les deux parties ont produit des observations écrites, mais seule l'inscrivante était représentée à l'audience.

[8] À titre préliminaire, j'examinerai une question soulevée par l'inscrivante au début de l'audience. Celle-ci soutient que la partie requérante indiquée dans l'avis prévu à l'art. 45 et donné par le registraire, n'est pas une « personne » au sens de l'art. 2 de la Loi, puisqu'elle est désignée seulement par le nom commercial. De plus, vu que le par. 45(1) de la Loi exige que l'entité qui présente une demande soit une « personne », F.I.A.M.M. n'avait pas droit, aux termes de l'art. 45, de demander au registraire de donner l'avis. Elle soutient donc qu'il faudrait considérer l'instance comme nulle et lui mettre fin.

[9] Après examen du dossier, je note que la demande a été présentée par Fabrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio – F.I.A.M.M. S.p.A. Il semble que, par inadvertance, le nom au complet de la partie requérante n'a pas été transcrit dans le dossier informatisé de l'enregistrement en cause. Par conséquent, l'avis prévu à l'art. 45 issu de ce dossier mentionnait F.I.A.M.M. de façon incorrecte comme partie requérante. Puisque l'article 33 du *Règlement sur les marques de commerce* confère au registraire le pouvoir de corriger une erreur d'écriture qui s'est glissée dans un document aux archives, la partie requérante sera consignée correctement comme Fabrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio – F.I.A.M.M. S.p.A. La désignation S.p.A. est acceptée comme indication d'une entité juridique en Italie et donc d'une « personne » qui peut demander la délivrance de l'avis prévu à l'art. 45. Par conséquent, j'examinerai maintenant la preuve pertinente et les autres questions et arguments soulevés par les parties.

[10] Dans son affidavit, M. Vitali déclare que l'inscrivante fabrique et commercialise au Canada chacune des marchandises visées par l'enregistrement portant la Marque, depuis au

moins 2008. Il explique que, dans le cadre de la pratique normale du commerce de l'inscrivante, la Marque est apposée sur les produits qui sont ensuite expédiés aux distributeurs au Canada, lesquels les vendent à leur tour aux consommateurs.

[11] Au paragraphe 3 de son affidavit, M. Vitali déclare ce qui suit :

[TRADUCTION] La marque de commerce FAAM Dessin est la propriété de MON ENTREPRISE, Faam S.p.A., qui contrôle son emploi. Faam S.p.A. impose les normes de qualité appliquées aux produits portant la marque FAAM Dessin et contrôle entièrement la façon dont la marque FAAM Dessin est employée en liaison avec les marchandises.

[12] En ce qui concerne la preuve documentaire de l'emploi, M. Vitali fournit les pièces « B » et « C ». La pièce « B » constitue des factures faisant état, selon M. Vitali, de la vente par l'inscrivante de produits portant la Marque à l'un de ses distributeurs canadiens au cours de la période pertinente. Je constate qu'une légère variante de la Marque apparaît au haut des factures, au côté gauche. Je constate en outre que l'entité figurant dans les factures à titre de vendeur des marchandises porte le nom de I.B.F. S.p.A., et que sous son nom est inscrite la mention « Soggetta a direzione a coordinamento della Faam S.p.A. » ainsi que le site Web de l'inscrivante et l'adresse électronique info-ibf@faam.com.

[13] Au paragraphe 5 de l'affidavit est fournie une explication relative aux marchandises spécifiques figurant sur les factures puisqu'elles correspondent aux marchandises visées par l'enregistrement, notamment : batteries, grilles pour batteries, cuves de laboratoire, acidimètres pour batteries, batteries de véhicules, et appareils pour recharger des batteries, nommément chargeurs de batterie et équipement de remplissage d'acide. Je constate toutefois qu'il n'y a aucune mention des marchandises décrites comme « plaques pour batteries » et je ne vois aucune mention à cet égard sur les factures.

[14] Enfin, la pièce « C » constitue des échantillons de dépliants publicitaires de l'inscrivante. Les dépliants font état de diverses batteries ayant des applications différentes et portant la même variante légère de la Marque, tout comme dans les factures figurant à la pièce « B ». M. Vitali déclare clairement que [TRADUCTION] « la façon dont la marque de commerce est apposée sur les

produits illustrés dans ces dépliants publicitaires démontre la façon dont la marque de commerce est employée au Canada ».

[15] En ce qui concerne la preuve fournie, la partie requérante a avancé les arguments suivants dans ses observations :

- La preuve n'établit pas l'emploi de la Marque par l'inscrivante ou par un licencié dûment autorisé, au bénéfice de l'inscrivante, selon l'art. 50 de la Loi;
- La marque qui apparaît sur les factures est différente de la marque de commerce telle qu'elle a été déposée;
- La preuve n'établit pas l'existence d'un avis de liaison entre la Marque et les marchandises visées par l'enregistrement lors du transfert, comme le prévoit l'art. 4 de la Loi.

[16] En ce qui concerne le premier argument, la partie requérante soutient qu'il est important de souligner, contrairement à l'affirmation de l'auteur de l'affidavit, que les factures fournies à la pièce « B » indiquent que le vendeur de ces marchandises est une entité autre que l'inscrivante, soit I.B.F. S.p.A. La partie requérante soutient que rien n'indique l'identité de cette entité ou la relation avec l'inscrivante et que tout emploi de la Marque par I.B.F. S.p.A. ne profite pas à l'inscrivante, selon l'art. 50 de la Loi.

[17] L'inscrivante soutient, par contre, que, selon les faits de l'espèce et aux fins de la présente instance, le registraire peut conclure à l'existence d'un contrat de licence implicite entre I.B.F. S.p.A. et l'inscrivante. Dans le même ordre d'idées, l'inscrivante affirme que la mention de l'inscrivante sur les factures, même si elle est faite en italien, ainsi que les déclarations de M. Vitali, au paragraphe 3 de son affidavit, concernant la propriété de la Marque et le contrôle exercé sur celle-ci, suffisent à conclure que tout emploi de la Marque par I.B.F. S.p.A. joue en faveur de l'inscrivante, selon le par. 50(1) de la Loi.

[18] La traduction des mots italiens « Soggetta a direzione a coordinamento della Faam S.p.A. » figurant sur les factures n'a pas été fournie dans l'affidavit de M. Vitali. Toutefois,

j'estime qu'il est raisonnable de conclure, particulièrement au regard de l'adresse du site Web de l'inscrivante et de l'adresse électronique faisant référence à I.B.F. S.p.A. et à Faam S.p.A. qui apparaissent sur les factures, qu'il existe une relation d'affaires entre les deux entités. J'admets que la structure d'entreprise par elle-même n'établit pas l'existence d'un contrat de licence (*MCI Communications Corp. c. MCI Multinet Communications Inc.* (1995), 61 C.P.R. (3d) 245 (C.O.M.C.)), mais il est également vrai qu'il n'est pas obligatoire de produire une copie d'un contrat de licence, à condition que la preuve établisse que l'inscrivante contrôle les caractéristiques ou la qualité des marchandises portant la marque [voir *Gowling, Strathy and Henderson c. Samsonite Corp.* (1996), 66 C.P.R. (3d) 560, et *Mantha & Associés/Associates c. Central Transport Inc.* (1995), 64 C.P.R. (3d) 354]. De plus, il existe des précédents permettant de conclure à l'existence d'une licence, compte tenu des faits présentés (*Taylor c. Matthew McAvan Enterprises Ltd.* (2004), 38 C.P.R. (4th) 284 (C.O.M.C.)).

[19] Je suis d'avis, compte tenu de l'objet de l'art. 45, que les exigences énoncées au par. 50(1) ont été remplies. J'ai pris en considération la déclaration claire de M. Vitali, au paragraphe 3 de son affidavit, concernant le contrôle exercé sur la Marque ainsi que la mention de l'inscrivante figurant sur les factures. Compte tenu de l'ensemble de la preuve, je suis disposée à inférer qu'il y avait une licence et que l'emploi de la Marque par I.B.F. S.p.A. profitait à l'inscrivante, selon le par. 50(1) de la Loi.

[20] J'examinerai maintenant la question concernant la variante de la marque de commerce, telle qu'elle est employée. Il est vrai qu'une variante de la Marque apparaît sur les factures figurant à la pièce « B » ainsi que sur les produits décrits dans les dépliants publicitaires à la pièce « C ». Toutefois, la marque de commerce, telle qu'elle est employée, diffère uniquement en ce que les lettres F et M ont été légèrement décorées. J'estime que cette variation est mineure; les caractéristiques dominantes de la marque ont été conservées dans la mesure où la variation en question n'induirait pas le public en erreur ni ne lui causerait de préjudice d'aucune manière, et qu'un acheteur non averti conclurait, malgré toute différence, que les marchandises ont la même origine [*Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 59 (F.C.A.); *Canada (Registraire des marques de commerce) c. Cie Internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull* (1985), 4 C.P.R. (3d) 523, à la page 525 (C.A.F.)].

[21] Il reste alors à examiner la question de savoir si la preuve établit qu'un avis de liaison entre la Marque et les Marchandises a été donné lors du transfert, comme le prévoit l'art. 4 de la Loi. La partie requérante soutient à cet égard que l'emplacement de la Marque au haut des factures, au côté gauche, ne donne pas un tel avis. En plus, la partie requérante affirme que les produits figurant dans les dépliants publicitaires à la pièce « C » ne correspondent pas aux produits figurant sur les factures à la pièce « B ».

[22] Nonobstant toute conclusion quant à savoir si l'emplacement de la Marque sur les factures donne ou non l'avis de liaison requis selon l'art. 4 de la Loi, rien ne démontre que les marchandises étaient accompagnées de ces factures lors du transfert. Par conséquent, il ne convient pas de considérer les factures comme preuve que l'avis de liaison concernant la Marque a été donné (*Riches, McKenzie & Herbert c. Pepper King Ltd.* (2000), 8 C.P.R. (4th) 471 (C.F. 1^{re} inst.)). Toutefois, compte tenu de la preuve corroborante, comme nous le verrons plus loin, les factures étayaient l'existence de ventes de produits portant la Marque au cours de la période pertinente, dans la pratique normale du commerce (*Jagotec AG c. Riches, McKenzie & Herbert LLP*, 2006 CarswellNat 4263 (C.F.)).

[23] En ce qui concerne l'argument de la partie requérante selon lequel il n'existe aucune correspondance entre les dépliants publicitaires et les produits vendus au Canada, je conviens avec l'inscrivante que les dépliants publicitaires se voulaient simplement représentatifs de la façon dont la Marque était apposée sur les marchandises visées par l'enregistrement. Ces exemples, conjugués à la déclaration sous serment de M. Vitali, au paragraphe 6 de son affidavit, attestant que les factures font état de ventes de produits portant la Marque, suffissent à me convaincre que les produits vendus qui figurent dans les factures portaient la Marque de la façon illustrée dans les dépliants publicitaires à la pièce « C ». Contrairement aux observations de la partie requérante, il n'est pas nécessaire que les codes des produits figurant dans les dépliants publicitaires correspondent aux codes des produits figurant sur les factures. Par conséquent, étant donné que c'est l'emploi qui doit être indiqué, et non un exemple de tous les emplois (*Union Electric Supply Co. c. Registraire des marques de commerce* (1982), 63 C.P.R. (2d) 56 (C.F.

1^{re} inst.)), je suis convaincue que la preuve établit que l'avis de liaison requis a été donné, selon l'art. 4 de la Loi.

[24] Toutefois, comme je l'ai dit précédemment, ni les factures à la pièce « B » ni l'affidavit ne font expressément état des marchandises décrites comme « plaques pour batteries ». Par conséquent, pour ce qui est de ces marchandises, il n'existe qu'une simple affirmation d'emploi du genre de celle jugée inacceptable dans *Plough*, précité.

[25] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que l'emploi de la Marque a été établi pour les marchandises décrites comme « *cuves de laboratoire, acidimètres pour batteries, batteries, appareils pour recharger des batteries, nommément chargeurs de batterie et équipement de remplissage d'acide; grilles pour batteries, batteries de véhicules* ». L'emploi n'a pas été établi en liaison avec les « *plaques pour batteries* » et il n'y a aucune preuve de l'existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi. Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du par. 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera modifié afin de radier les marchandises suivantes : « *plaques pour batteries* », en application de l'art. 45 de la Loi.

Kathryn Barnett
Agente d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Semra Denise Omer