

PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45 DE
LA LOI SUR LES MARQUES DE COMMERCE
MARQUE DE CERTIFICATION: MARCHÉ EXTRA & DESSIN
ENREGISTREMENT NO.: 412,448

Le 8 juillet 2003 à la demande de Provigo Distribution Inc., le registraire a envoyé l'avis prescrit à l'article 45 de la Loi à Metro Richelieu Inc., le propriétaire inscrit de l'enregistrement mentionné ci-dessus.

La marque de certification MARCHÉ EXTRA & Dessin (reproduite ci-dessous) est enregistrée en liaison avec les services suivants:

services: exploitation de magasins d'alimentation et dépanneurs



L'article 45 de la Loi sur les marques de commerce exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique si la marque a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services énumérés dans l'enregistrement 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 employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

En réponse à l'avis, l'affidavit de Pierre Laliberté a été fourni. Les deux parties ont produit des arguments écrits et étaient représentés à l'audience.

M. Laliberté, Directeur du développement Bannières intermédiaires région Ouest de Metro Richelieu Inc., indique qu'il est familier avec les faits allégués dans son affidavit, soit par un connaissance personnelle ou après consultation des registres de la titulaire. Il allègue que la titulaire opère un programme de magasins d'alimentation et dépanneurs sous la marque dans la province de Québec depuis au moins sept ans (son affidavit est daté du 17 décembre 2003). Il spécifie que la titulaire n'opère pas elle-même de magasins d'alimentation et dépanneurs sous la marque mais qu'en date du 17 décembre 2003 elle avait autorisé au-delà de cent quarante-cinq (145) magasins d'alimentation et dépanneurs à opérer sous la marque selon les normes définies dans la province de Québec. Il ajoute que la très grande majorité de ces magasins et dépanneurs opéraient sous la marque antérieurement au 16 juillet 2003.

Il explique que les magasins et dépanneurs autorisés à opérer sous la marque ont chacun signé une convention commerciale similaire à celle produite sous la pièce A et qu'en vertu de cette convention commerciale, ils se sont engagés à respecter les politiques de ventes de la bannière Marché Extra! & Dessin. Comme pièce B, il joint ce qu'il décrit comme étant une photographie de magasin d'alimentation arborant la marque. Comme pièce C, il joint des circulaires annonçant les produits vendus dans les magasins d'alimentation et dépanneurs arborant la marque. Comme pièce D, il joint une publicité parue dans le Journal L'Alimentation du mois de mars 2000. Comme pièce E, il joint un extrait du site de la titulaire annonçant la bannière

Marché Extra! & Dessin.

La partie requérante a soulevé plusieurs arguments, les principaux arguments étant que la preuve fournie par le propriétaire n'est pas recevable, ne rencontre pas les exigences de l'article 45 de la Loi et ne démontre pas que la marque de certification a été employée conformément aux exigences particulières applicables aux marques de certification et ce, à un moment quelconque durant la période pertinente.

L'article 2 de la Loi définit une marque de commerce comme suit:

« marque de commerce » “trade-mark”

- a) marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d'autres;
- b) marque de certification;
- c) signe distinctif;
- d) marque de commerce projetée.

Concernant l'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des services, l'article 4(2)

prévoit:

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.

Particularités reliées à une marque de certification

L'article 2 définit une marque de certification comme suit:

« marque de certification » Marque employée pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises ou services qui sont d'une norme définie par rapport à ceux qui ne le sont pas en ce qui concerne:

- a) soit la nature ou qualité des marchandises ou services;
- b) soit les conditions de travail dans lesquelles les marchandises ont été produites ou les services exécutés;
- c) soit la catégorie de personnes qui a produit les marchandises ou exécuté les services;
- d) soit la région à l'intérieur de laquelle les marchandises ont été produites ou les services exécutés.

De plus, l'article 23(1) et (2) de la Loi, ayant trait aux marques de certification, prévoit ce qui suit:

(1) Une marque de certification ne peut être adoptée et déposée que par une personne qui ne se livre pas à la fabrication, la vente, la location à bail ou le louage de marchandises ou à l'exécution de services, tels que ceux pour lesquels la marque de certification est employée.

(2) Le propriétaire d'une marque de certification peut autoriser d'autres personnes à employer la marque en liaison avec des marchandises ou services qui se conforment à la norme définie, et l'emploi de la marque en conséquence est réputé en être l'emploi par le propriétaire.

Donc d'après l'article 23(1) de la Loi, il est clair que le propriétaire d'une marque de certification ne peut utiliser la marque lui-même en liaison avec les services couverts par l'enregistrement.

Par ailleurs, il peut autoriser des personnes à employer la marque en liaison avec les services qui

se conforment à la norme définie (article 23(2)).

Recevabilité de la preuve

La partie requérante soumet que dans la mesure où la Loi n'autorise pas le propriétaire à employer lui-même la marque, elle remet en question la validité de la totalité de l'affidavit. Elle soumet que l'affidavit est irrecevable étant donné qu'il est souscrit par un représentant du propriétaire. De plus, elle soumet qu'en vertu de la règle de la meilleure preuve, la preuve d'emploi de la marque, le cas échéant, aurait dû être fournie par un licencié autorisé par le propriétaire.

Contrairement à ce que prétend la partie requérante, ni la Loi ni la jurisprudence interdit au propriétaire d'une marque de certification de fournir la preuve d'emploi dans le contexte d'une procédure sous l'article 45. De plus tel que mentionné dans l'argument écrit du propriétaire, c'est le propriétaire qui autorise d'autres personnes à employer la marque en liaison avec les services qui se conforment à la norme définie et comme M. Laliberté indique au paragraphe 1 de son affidavit qu'il est familier avec les faits allégués dans son affidavit, soit par une connaissance personnelle ou suite à une consultation des registres du propriétaire, j'accepte qu'il est habilité à témoigner quant à l'usage de la marque de certification par les personnes que le propriétaire a autorisées.

Emploi de la marque de certification

M. Laliberté mentionne clairement que le propriétaire de la marque n'opère pas lui-même de magasins d'alimentation et dépanneurs sous la marque (para. 4 de l'affidavit) mais qu'en date de son affidavit il avait autorisé au-delà de cent quarante-cinq magasins d'alimentation et dépanneurs à opérer sous la marque selon des normes définies dans la province de Québec. De plus, il allègue sous serment que chacun des magasins et dépanneurs autorisés à opérer sous la marque a signé une convention laquelle réfère à des normes définies par le propriétaire. Vu ce qui précède, j'accepte que si la preuve démontre l'emploi de la marque durant la période pertinente par des magasins d'alimentation et dépanneurs autorisés, que l'emploi est réputé être par le propriétaire selon l'article 23(2) de la Loi.

Donc le point à déterminer est s'il y a eu emploi de la marque par des magasins d'alimentation et dépanneurs autorisés en liaison avec les services durant la période pertinente.

Bien que M. Laliberté allègue que la majorité des 145 magasins d'alimentation et dépanneurs autorisés opéraient sous la marque antérieurement au 16 juillet 2003, il n'explique pas ce qu'il veut dire par 'antérieurement au 16 juillet 2003' et tel que mentionné par la partie requérante je ne peux présumer que cela coïncide avec la période pertinente. Dans *Plough Canada Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.*, 45 C.P.R. (2d) 194 aux pages 198 et 199 - conf. 53 C.P.R. (2d) 62, la Cour a formulé les remarques suivantes au sujet des ambiguïtés que comporte un affidavit: Les allégations consignées dans un affidavit doivent être précises, ... L'affidavit ne doit donc pas être sujet à plus d'une interprétation; si tel est le cas, il convient alors d'adopter l'interprétation qui va

à l'encontre de l'intérêt de la partie pour laquelle le document a été rédigé. Ici, il aurait été facile pour M. Laliberté d'être plus précis mais il a choisi autrement.

De plus, concernant la pièce B que M. Laliberté décrit comme étant une photographie de magasin d'alimentation arborant la marque, comme M. Laliberté ne confirme pas que le magasin en question existait durant la période pertinente, je ne peux conclure que la photo démontre l'emploi de la marque durant la période pertinente.

Par ailleurs, j'accepte que les circulaires (pièce C à l'affidavit) confirment que des marchés d'alimentation et dépanneurs opéraient sous la bannière Marché Extra! & Dessin durant la période pertinente puisque la preuve démontre l'existence de circulaires durant la période pertinente annonçant les produits vendus dans *les magasins d'alimentation et dépanneurs arborant la marque*. Je ne crois pas que des circulaires pour des prix en vigueur durant la période pertinente chez des commerces Marché Extra! & Dessin auraient été imprimées s'il n'y avait pas eu de magasins d'alimentation et dépanneurs opérant sous la bannière Marché Extra! & Dessin durant la période pertinente. Donc comme l'a soulevé le propriétaire, l'existence même de ces circulaires annonçant des prix en vigueur notamment pour la semaine du 21 avril 2003 au 27 avril 2003, la semaine du 30 juin au 6 juillet 2003, et la semaine du 7 juillet 2003, pour des produits vendus dans les magasins d'alimentation et dépanneurs arborant la marque Marché Extra! & Dessin, est une preuve que des magasins d'alimentation et dépanneurs arborant la marque étaient exploités durant la période pertinente.

De plus, considérant la preuve dans son ensemble, j'accepte que ces magasins d'alimentation et dépanneurs faisaient partie des 145 magasins d'alimentation et dépanneurs qui ont été autorisés par le propriétaire à opérer sous la marque selon la norme définie par le propriétaire et donc qu'ils opéraient sous la bannière Marché Extra! & Dessin (la marque telle qu'enregistrée) durant la période pertinente. Donc comme j'accepte que ces commerces opéraient durant la période pertinente j'accepte que les services ont été rendus durant la période pertinente en liaison avec la marque de commerce MARCHÉ EXTRA! & Dessin.

Vu ce qui précède, je conclus que l'enregistrement de la marque devrait être maintenu au registre.

DATÉE À GATINEAU, QUÉBEC, CE 21 DÉCEMBRE 2006.

D. Savard
Agente d'audience principale
Article 45