

**PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : INFINITY
NUMÉRO D'ENREGISTREMENT : 503529**

Le 4 mars 2005, sur demande de Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (la partie requérante), le registraire a fait parvenir un avis aux termes de l'article 45 à MAAX Canada Inc., (la titulaire), propriétaire inscrite de la marque de commerce INFINITY (la marque).

La marque est enregistrée pour être employée en liaison avec les marchandises suivantes : cuves thermales extérieures (les marchandises).

L'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), 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 que spécifie 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 ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. Dans le cas présent, la propriétaire inscrite doit démontrer l'emploi de la marque à un moment quelconque entre le 4 mars 2002 et le 4 mars 2005 (la période pertinente).

En réponse à l'avis du registraire, la propriétaire inscrite a déposé l'affidavit de M. Patrice Hénaire ainsi que les pièces à l'appui PH-1 à PH-5. Les deux parties ont soumis des représentations écrites, mais aucune n'a demandé la tenue d'une audience.

M. Hénaire déclare que, depuis 2004, il est vice-président directeur du marketing, des ventes et de la R&D de MAAX Corporation, propriétaire des actions de la titulaire. Entre 2000 et 2004, M. Hénaire a occupé le poste de vice-président des ventes chez MAAX Inc., l'entité qui possédait toutes les actions de la titulaire durant cette période.

Par l'intermédiaire de ses filiales au Canada, aux États-Unis et en Europe, la société de portefeuille MAAX Corporation s'occupe de la fabrication et de la vente de différents produits aux consommateurs, au moyen d'un réseau de plus de 3 000 grossistes, détaillants et propriétaires de boutiques spécialisées. Parmi ces produits se trouvent des cuves thermales.

MAAX Spas (Ontario) Inc. et MAAX Spas (Arizona), Inc. sont deux filiales de MAAX Corporation. M. Hénaire fournit le chiffre d'affaires au Canada pour l'exercice qui s'est terminé le 28 février 2005. Il ne précise pas si ce montant représente uniquement les ventes de cuves thermales portant la marque de commerce INFINITY ou s'il comprend toutes les cuves thermales vendues par ces entités. Certains renseignements fournis au sujet de la société MAAX Spas (Ontario) Inc. ne sont pas utiles pour trancher les questions soulevées par la partie requérante dans la présente instance. L'une des assertions principales formulées dans l'affidavit de M. Hénaire est rédigée comme suit :

« 7. En tout temps, depuis 1994, la Titulaire [MAAX Canada Inc.] a exercé un contrôle direct sur les caractéristiques et la qualité des marchandises de MAAX Spas (Ontario) Inc., de même que l'emploi, la publicité et l'exposition de la marque de commerce INFINITI, qui a été utilisée au Canada par MAAX Spas (Ontario) Inc. uniquement avec l'autorisation de la Titulaire. »

La partie requérante est d'avis que cette déclaration n'est rien plus qu'une simple affirmation. Elle soutient en outre qu'aucune preuve ne fait foi de l'existence de licences écrites ni ne fait état d'éléments factuels expliquant comment s'exerce en réalité le contrôle de la qualité ou comment sont établies les normes. Selon la partie requérante, [TRADUCTION] « la simple affirmation que des licences ont été accordées ne devrait pas suffire à répondre aux exigences de l'article 50 de la Loi à titre d'élément requis pour respecter l'article 45 ».

L'article 45 prévoit une procédure simple et rapide qui vise à débarrasser le registre du « bois mort », et le critère pour satisfaire à cette disposition est très peu exigeant [voir *Smith Lyons c. Vertag Investments Ltd.* (2000), 7 C.P.R. (4th) 557]. Il est bien établi qu'il n'est pas obligatoire de déposer une copie du contrat de licence, pour autant que la preuve démontre que la titulaire exerce le contrôle de la qualité et des caractéristiques des marchandises qui arborent 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]. Le paragraphe 50(2) de la Loi n'impose pas qu'avis public soit donné de l'existence d'un accord de licence. La titulaire doit néanmoins prouver qu'elle contrôle l'emploi de la marque. La teneur du paragraphe 7 reproduit ci-dessus me permet de conclure que tel est le cas, particulièrement dans le cadre d'une relation entre la titulaire et une filiale à cent pour cent [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Studios c. Zotos International Inc.* (2001), 16 C.P.R. (4th) 284].

M. Héraine fournit effectivement des renseignements concernant l'emploi de la marque au cours de la période pertinente, renseignements consignés aux paragraphes 10 à 12 de son affidavit. Au paragraphe 10, il explique comment s'effectue la vente des marchandises aux utilisateurs finals dans certaines provinces canadiennes. Au paragraphe 11, il déclare que la société a vendu au

Canada, durant la période pertinente, plus de 5 000 cuves thermales affichant la marque. Il y précise que le montant de ces ventes s'élève à plus de 22 millions de dollars. Enfin, au paragraphe 12, pour étayer ces assertions, il renvoie à des documents qu'il a produits, à savoir des échantillons de factures, des listes de prix utilisées par les détaillants pour la vente des marchandises, des documents promotionnels, un extrait du manuel du propriétaire et une photocopie du panneau avant d'une cuve thermique sur laquelle est apposée la marque.

Pour les motifs exposés ci-dessous, la partie requérante estime que la documentation soumise laisse planer des doutes sur l'emploi de la marque par la titulaire au cours de la période pertinente.

La première facture porte une date antérieure à la période pertinente et ne peut donc servir à étayer l'affirmation d'emploi durant cette période. De plus, elle semble avoir été établie par un tiers, Acryx Industries Inc. Nous ne possédons aucun renseignement sur la relation qui pourrait exister entre cette entité et la titulaire. Les autres factures ne contiennent aucune mention de la marque. Cependant, il n'est pas nécessaire que la marque soit inscrite sur la facture pour prouver la vente d'une cuve thermique portant cette marque. L'affidavit doit être considéré dans son ensemble et non disséqué en divers éléments, comme la partie requérante invite le registraire à faire.

La partie requérante fait valoir que les listes de prix sont datées de décembre 2001, soit avant la période pertinente. Elle fait aussi remarquer que l'auteur de l'affidavit n'a pas précisé que ces listes de prix étaient en vigueur durant la période pertinente. Or, un examen raisonnable des listes

de prix permet de constater que la mention [TRADUCTION] « PRIX NETS DE 2002 » figure au centre, dans le haut des documents, en lettres moulées imprimées en caractères gras. Il n'était donc pas nécessaire que M. Héraine reprenne précisément ce fait dans son affidavit, les documents étant explicites à cet égard.

Les documents promotionnels ne font pas preuve de l'emploi de la marque en liaison avec les marchandises. Ils peuvent toutefois servir à établir que les marchandises ont bien été offertes en vente au cours de la période pertinente. Ces documents, combinés aux listes de prix et aux déclarations de M. Héraine selon lesquelles des cuves thermales portant la marque ont été vendues durant la période pertinente, constituent une preuve suffisante pour satisfaire au critère énoncé ci-dessus relativement à la procédure prévue à l'article 45.

En dernier lieu, la partie requérante met en cause la régularité du revêtement du panneau de contrôle sur lequel la marque est affichée. Il s'agit, à son avis, d'une inscription manuscrite très peu professionnelle. Si l'on compare la photo du panneau de contrôle qui figure dans la brochure PH-4 et la photocopie du panneau de contrôle déposée comme pièce PH-5, il est manifeste que les symboles employés pour informer les utilisateurs de la cuve thermique des différentes options possibles consistent en des dessins faits à la main qui confèrent un cachet unique au panneau de contrôle. Ces dessins esquissés à la main sont aussi reproduits en surimpression sur différentes pages de la brochure PH-3.

Ainsi que l'a déclaré le juge Strayer dans la décision *Lewis, Thomson and Sons Ltd. c. Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 C.P.R. (3d) 483 :

Je ne suis pas disposé à conclure, comme l'ont suggéré les intimés, que l'appelante doit présenter un genre particulier de preuve et que tout affidavit non accompagné d'une facture est présumé inutile. J'estime que l'affidavit en l'espèce précise suffisamment l'emploi et, dans le contexte général des procédures, il suffit amplement. Il me semble, en raison de ce type de procédures, que les faits démontrant l'emploi de la marque de commerce ne doivent pas être contestés sans fin devant le registraire ni la Cour fédérale. Selon moi, le bénéficiaire de l'enregistrement n'a qu'à établir une preuve *prima facie* de l'emploi de la marque de commerce, c'est tout ce qu'on lui demande. En la matière, aucun contre-interrogatoire n'est permis d'habitude à l'égard des affidavits déposés soit devant le registraire, soit devant cette Cour, et aucune disposition ne prévoit le dépôt par les intimés d'éléments de preuve devant le registraire. À mon avis, cela indique très nettement que dans la présente procédure les faits ne sont pas censés être contestés sans fin.

À la lumière de la preuve soumise, je conclus que la titulaire a satisfait au fardeau qui lui incombait, dans le cadre d'une procédure engagée en vertu de l'article 45 de la Loi, d'établir l'emploi de la marque en liaison avec les marchandises au cours de la période pertinente. Conformément au pouvoir qui m'a été délégué en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je conclus que l'enregistrement de la marque de commerce doit être maintenu au registre.

L'enregistrement portant le numéro LMC503529 sera maintenu, conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À BOUCHERVILLE (QUÉBEC), LE 4 DÉCEMBRE 2007

Jean Carrière

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce