

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : COMMANDER
N° D'ENREGISTREMENT : 164,489

Le 13 septembre 2001, à la demande de M. Paul B. Bélanger, le registraire a transmis un avis selon l'article 45 à Accuride Corporation, propriétaire inscrite de l'enregistrement de la marque de commerce citée en rubrique.

L'enregistrement de la marque de commerce COMMANDER vise un emploi en liaison avec les marchandises [TRADUCTION] « jantes de véhicules automobiles ».

L'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* prévoit que le propriétaire inscrit est tenu d'établir que la marque de commerce a été employée au Canada à l'égard de chacune des marchandises et de 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. La période pertinente en l'espèce se situe à un moment quelconque entre le 13 septembre 1998 et le 13 septembre 2001.

En réponse à l'avis, un affidavit de William D. Noll ainsi que les pièces afférentes ont été fournis. Chaque partie a produit un plaidoyer écrit. Il n'a pas été demandé d'audience.

Dans son affidavit, M. Noll déclare que la titulaire de l'enregistrement a été depuis de nombreuses années et est toujours un concepteur, un constructeur et un vendeur de roues, jantes et pièces composant ces articles ainsi que d'entretoises pour les jantes à doubles rayons, pour les camions, remorques, autobus et autres véhicules. Il soutient que la titulaire de l'enregistrement est la propriétaire à part entière d'une filiale canadienne, Accuride Canada Inc. La titulaire de l'enregistrement vend des produits au Canada sous la marque de commerce COMMANDER par la voie de catalogues envoyés par la titulaire de l'enregistrement à sa filiale en vue de leur distribution au Canada. Il précise que le catalogue est largement distribué et que des ventes de jantes COMMANDER sont réalisées au Canada aux constructeurs OEM, distributeurs, propriétaires de parcs de véhicules, etc. Il ajoute que la titulaire de l'enregistrement contrôle également de manière spécifique les caractéristiques et la qualité des jantes COMMANDER grâce aux spécifications qu'elle fournit.

Il confirme que le catalogue contient une mention spécifique des jantes COMMANDER ou jantes à structure radiale COMMANDER et qu'environ 1 500 catalogues sont distribués chaque année au Canada. Comme pièce A, il fournit des copies des couvertures avant et arrière et des pages pertinentes des catalogues, qui établissent l'emploi de la marque COMMANDER en liaison avec des jantes de véhicules automobiles pour les années 1999, 2000 et 2001. Il confirme qu'au cours des années 1999, 2000 et 2001, Accuride Canada Inc. a adressé le catalogue aux constructeurs OEM, aux distributeurs, aux propriétaires de parcs de camions, etc. et que les constructeurs OEM et les distributeurs passaient leurs commandes à partir du catalogue à Accuride Canada Inc. par téléphone, par la poste ou par télécopieur. Il déclare que les listes de

prix étaient fournies aux constructeurs OEM et aux distributeurs, mais qu'on pouvait aussi obtenir les prix en appelant Accuride Canada. Les propriétaires de parcs automobiles commandaient également à partir du catalogue en appelant les distributeurs.

À la pièce B, il fournit des copies de factures représentatives de jantes de véhicules COMMANDER vendues au Canada par des ventes au catalogue au cours de la période pertinente. Il fournit les chiffres de ventes de 1999, 2000 et 2001 en expliquant qu'ils sont ventilés en fonds de jante, anneaux latéraux et anneaux de verrouillage, qui constituent tous des pièces de jantes à structure radiale 5° COMMANDER. Les trois pièces sont toujours facturées séparément, même quand elles sont expédiées déjà assemblées.

La partie à la demande de qui l'avis a été donné a soulevé divers arguments au sujet des éléments de preuve qui ont été produits, mais je n'en trouve aucun qui me convainque.

S'agissant de la source des marchandises, M. Noll a indiqué que la titulaire de l'enregistrement est un concepteur, un constructeur et un vendeur de jantes et qu'elle vend ses jantes au Canada sous la marque COMMANDER par la voie de catalogues adressés par la titulaire de l'enregistrement à sa filiale au Canada. Les catalogues distribués au Canada par la filiale canadienne de la titulaire de l'enregistrement font état de la société titulaire de l'enregistrement sous sa présente adresse et sous son adresse précédente. Par conséquent, sur la base de ce qui précède, j'estime qu'il est manifeste que la titulaire de l'enregistrement est la source des marchandises.

S'agissant de la filiale canadienne de la titulaire de l'enregistrement, on peut conclure à partir des déclarations de l'affidavit (paragraphe 4, 7 et 9) qu'elle est simplement un intermédiaire entre la propriétaire inscrite de la marque de commerce et l'acheteur des marchandises (c.-à-d. les distributeurs, propriétaires de parcs de camions, etc.). Par conséquent, je conclus que toutes les ventes de jantes de la titulaire de l'enregistrement effectuées par sa filiale canadienne correspondent à un emploi par la titulaire de l'enregistrement (*Manhattan Industries Inc. c. Princeton Manufacturing Ltd.*, 4 C.P.R. (2d) 6).

S'agissant des ventes dans la période pertinente, les factures et les chiffres de ventes ainsi que les déclarations du paragraphe 10 de l'affidavit établissent clairement que des ventes de jantes ont été effectuées au Canada pendant la période pertinente.

En ce qui concerne l'avis de liaison exigé entre la marque de commerce et les marchandises lors du transfert des marchandises dans la pratique normale du commerce (paragraphe 4(1) de la Loi), s'il est vrai que la preuve n'établit pas que la marque de commerce était apposée sur les marchandises ou sur colis les contenant, elle établit que la marque de commerce figure dans les catalogues de la titulaire de l'enregistrement en liaison avec les marchandises. M. Noll a expliqué que les marchandises sont vendues par catalogue et que les acheteurs utilisent les catalogues pour commander les jantes de véhicules. Par conséquent, comme les catalogues sont entre les mains des acheteurs au moment de la commande et de la réception des marchandises, j'accepte que les catalogues constituent l'avis de liaison prévu lors du transfert des marchandises aux acheteurs des marchandises. Par conséquent, cela me persuade que l'emploi indiqué satisfait aux conditions

du paragraphe 4(1) de la Loi.

La preuve établit l'emploi de la marque de commerce avec des éléments supplémentaires. La marque de commerce est représentée comme suit dans les catalogues :

Comme les éléments supplémentaires sont descriptifs, je conclus qu'ils seraient vraisemblablement perçus de cette façon par le public et que le mot COMMANDER en soi serait perçu comme la marque de commerce des marchandises (*Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd.*, 2 C.P.R. (3d) 535, Principe 1).

Ayant conclu que la preuve établit l'emploi de la marque de commerce déposée en liaison avec les marchandises faisant l'objet de l'enregistrement du propriétaire inscrit, je conclus que l'enregistrement de la marque de commerce doit être maintenu.

L'enregistrement portant le n° 164,489 sera maintenu conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 29 JANVIER 2004.

D. Savard
Agent d'audience principal
Section de l'article 45