

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : SYSTÈME PAVEMAX
NUMÉRO D'ENREGISTREMENT : TMA388,434

Le 9 juin 2005, à la demande de Smart & Biggar (la « partie requérante »), le registraire a donné un avis suivant l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la « Loi »), à Groupe Solmax Inc., la propriétaire inscrite de l'enregistrement numéro TMA388,434 pour la marque de commerce SYSTÈME PAVEMAX (la « Marque ») enregistrée en liaison avec les marchandises suivantes : « Géotextile non-tissé aiguilleté et calandré sur une surface, et une émulsion composée de bitume polymère thermo-plastique, utilisés pour ralentir la remontée des fissures lors du resurfaçage de chaussées » (ci-après référencées de la même manière que celle employée par le déposant de la propriétaire inscrite, Pierre Rompré, lequel y réfère comme le « Géotextile »).

Selon l'article 45 de la Loi, le propriétaire inscrit d'une marque de commerce doit démontrer, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, que la marque de commerce 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. La période pertinente en l'espèce se situe entre le 9 juin 2002 et le 9 juin 2005.

L'emploi en liaison avec des marchandises est décrit comme suit aux paragraphes 4(1) et 4(3) de la Loi :

- (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.
- (3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.

En l'espèce, seul le paragraphe 4(1) de la Loi s'applique.

En réponse à l'avis du registraire, la propriétaire inscrite a produit l'affidavit de Pierre Rompré, souscrit le 7 décembre 2005. Les deux parties ont produit des arguments écrits et ont participé à une audience.

M. Rompré atteste qu'il est le secrétaire de Groupe Solmax Inc. et y agit également à titre de directeur des Ressources humaines et des Affaires juridiques. M. Rompré atteste au paragraphe 3 de son affidavit que *« tant avant le 9 juin 2002, qu'entre le 9 juin 2002 et le 9 juin 2005, qu'après le 9 juin 2005, Groupe Solmax Inc. commercialisait au Canada son Géotextile sous la Marque et ce, dans le cours normal des affaires. »*

« À titre illustratif de son Géotextile et de la façon dont la Marque est associée à son Géotextile », M. Rompré joint comme pièce PR-1 au soutien du paragraphe 4 de son affidavit, « une fiche technique où la Marque apparaît, à titre de marque de commerce, à diverses reprises. » La partie requérante conteste qu'il s'agit-là de l'emploi de la Marque telle qu'enregistrée étant d'avis que la marque y référée consiste en le mot «PAVEMAX» employé seul plutôt que combiné au mot «SYSTÈME»; le mot «SYSTÈME» y étant employé non pas comme élément de la marque mais plutôt de manière descriptive, étant notamment toujours précédé des articles « le » ou « du ».

La pièce PR-1 est non datée. M. Rompré ne fournit également aucune explication quant au moment où cette « fiche technique », qui relève d'ailleurs davantage d'une simple brochure publicitaire de deux pages que d'un document technique, est remise au client et quant à la manière dont celle-ci accompagne le Géotextile. Rien n'indique en effet que cette brochure ait été employée pendant la période pertinente ou qu'elle ait été jointe au Géotextile au moment du transfert de propriété. Pareille brochure ne saurait être qualifiée dans les circonstances de spécimen d'emploi acceptable en liaison avec les marchandises au sens de l'article 4 de la Loi. Partant, je suis d'avis que je n'ai pas à déterminer dans quelle mesure l'emploi qui y est fait de la Marque correspond à la Marque telle qu'enregistrée.

M. Rompré atteste au paragraphe 5 de son affidavit que la société Solmax-Textel Géosynthétiques Inc. est une licenciée de Groupe Solmax Inc. pour l'exploitation de la Marque en liaison avec son Géotextile. M. Rompré atteste au paragraphe 8 que « *Groupe Solmax Inc., à titre de propriétaire de la Marque, contrôle directement ou indirectement, les caractéristiques et la qualité du Géotextile en liaison avec lequel la Marque est apposée ou associée* ». M. Rompré atteste au paragraphe 7 que la société Solmax-Textel Géosynthétiques Inc. est détenue par Groupe Solmax Inc. et Texel Inc. et que les sociétés Groupe Solmax Inc. et Solmax-Textel Géosynthétiques Inc. partagent toutes deux le même président, lequel est également administrateur de chacune d'elles, en plus de compter également un autre administrateur commun. Gardant à l'esprit l'objet et l'intention de l'article 45, j'estime que les assertions de M. Rompré établissent dans leur ensemble l'existence d'une licence relativement à l'emploi de la Marque en faveur de Solmax-Textel Géosynthétiques Inc. [*Automobility Distribution Inc. v. Jiangsu Electronics Industries Ltd.* (2005), 43 C.P.R. (4th) 157]

S'agissant de cet emploi sous licence, M. Rompré produit au soutien du paragraphe 5 de son affidavit à titre de pièce PR-2, un court extrait du site Internet opéré par Solmax-Textel Géosynthétiques Inc. daté du 2 décembre 2005. Cet extrait ne saurait davantage que la « fiche technique » discutée plus haut, démontrer l'emploi de la Marque en liaison avec le Géotextile. La simple référence au Géotextile SYSTÈME PAVEMAX qui y est tout au plus très brièvement décrit comme un « *système utilisant un géotextile imprégné par un liant bitumineux, qui sert à retarder l'apparition des fissures et créer une barrière hydrique à l'interface de l'ancien et du nouveau revêtement [sic]* » ne constitue pas un emploi au sens de l'article 4 de la Loi.

Le reste des assertions de M. Rompré ne fournit pas davantage d'explications concernant la manière dont la Marque est employée avec le Géotextile. Bien que M. Rompré fournisse au paragraphe 6 de son affidavit, un tableau dressant « *un relevé de ventes intervenues au Canada, dans le cours normal des affaires, du Géotextile en liaison avec la Marque* », et atteste que les factures ont été émises par Solmax-Textel Géosynthétiques,

aucun spécimen de facture n'est produit par celui-ci. M. Rompré ne fournit également aucune information concernant le cours normal des affaires dans lequel ont été/sont réalisées ces ventes. Le tableau fourni par M. Rompré se limite à trois colonnes : la première fait état de dates de huit ventes intervenues; la seconde à des unités de mesure en m²; et la troisième à des montants de facturation hors taxes. M. Rompré termine son affidavit en déclarant au paragraphe 9 que « [l]a Marque est un actif important de Groupe Solmax Inc. et est employée au Canada de façon continue et régulière dans le cours normal des affaires depuis au moins juillet 1991 par Groupe Solmax Inc. de même que sa licenciée Solmax-Texel Géosynthétiques Inc. » Il s'agit-là de l'ensemble de la preuve fournie par la propriétaire inscrite.

Bien que l'article 45 soit abondamment décrit dans la jurisprudence comme « *une procédure sommaire qui a essentiellement pour objet de débarrasser le registre des inscriptions de marques de commerce qui sont tombées en désuétude et qui constituent, en quelque sorte, du bois mort* » [*Progolff Inc. v. Marks & Clerk* (1993), 54 C.P.R. (3d) 451 (C.A.F.)], et que le critère auquel doit satisfaire le propriétaire inscrit d'un enregistrement pour les fins de la preuve en vertu de cet article ne soit pas sévère [voir, par exemple, *Mantha & Associés/Associates v. Central Transport, Inc.* (1995), 64 C.P.R. (3d) 354 (C.A.F.)], il n'en demeure pas moins que cette preuve doit non seulement « revendiquer » l'emploi de la marque en liaison avec les marchandises décrites dans l'enregistrement mais également « démontrer » (« *show* ») l'emploi de celle-ci durant la période pertinente. C'est de l'emploi de la marque au sens de l'article 4 de la Loi qu'il faut faire la preuve, c.-à-d. « *qu'il faut prouver que la marque est apposée sur les marchandises ou sur leur emballage ou liée aux marchandises au moment de la vente ou de la livraison de celles-ci, dans la pratique normale du commerce, dans le but de différencier des autres marchandises celles qui sont fabriquées ou vendues par le titulaire de la marque.* » [*Aerosol Fillers Inc. v. Plough (Canada) Ltd.* (1981), 53 C.P.R. (2d) 62].

L'affidavit de M. Rompré s'avère insuffisant à cet égard. Tel qu'il ressort des extraits de cet affidavit reproduits plus haut, les assertions, pour la plupart vagues, de M. Rompré ne

sont corroborées par aucune pièce probante. M. Rompré n'explique d'aucune manière en quoi consiste la « pratique normale du commerce » alors que pareil devoir lui incombe aux termes de l'article 45 [affaire *Progold* précitée]. Je souhaite sur ce point reproduire quelques passages d'une décision rendue par ma collègue Jill W. Bradbury de la Commission des oppositions des marques de commerce dans l'affaire *Ogilvy Renault v. Bakor Inc.*, 2007 CarswellNat 4062, concernant une procédure en vertu de l'article 45 dans laquelle furent radiées de l'enregistrement de la marque BUILDING ENVELOPE SYSTEMS (« BES »), l'ensemble des marchandises y décrites et consistant essentiellement en des revêtements isolants fibreux et non fibreux à base d'asphalte et/ou de résines pour applications diverses; seuls les services d'exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente de matériaux de construction ayant été maintenus aux termes de la procédure :

[TRADUCTION] « Comme l'a souligné la partie requérante, on pourrait s'attendre à ce qu'une marque soit employée en liaison avec des marchandises comme les revêtements de la titulaire de l'enregistrement etc. par l'inscription de la marque soit sur l'emballage dans lequel les revêtements sont livrés ou sur les factures y afférentes. Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce. Le déclarant de la titulaire de l'enregistrement affirme plutôt ce qui suit concernant la pratique normale du commerce de la titulaire de l'enregistrement :

[TRADUCTION] [...] En raison de la nature des produits destinés à la construction de bâtiments commerciaux, il est souvent difficile, peu pratique ou trop coûteux d'emballer ou d'étiqueter chaque produit. Par exemple, les membranes respirantes, pare-vapeur, imperméabilisantes ou de toiture à usage commercial ne sont généralement pas emballées ni étiquetées comme des biens de consommation vendus au détail de manière conventionnelle, mais sont plutôt expédiées dans des emballages cylindriques ou sur des traîneaux en bois directement au chantier de construction du bâtiment afin d'être installées par des entrepreneurs en constructions qualifiés. C'est pour ces raisons que Bakor concentre sa stratégie de vente et de commercialisation de ses produits BES « en amont », en dirigeant ses efforts sur les architectes constructeurs et les ingénieurs-conseils aux premiers stades du processus de conception des bâtiments. Comme mentionné ci-dessus, les architectes constructeurs et les ingénieurs-conseils déterminent, selon ce qu'ils écrivent dans les spécifications de conception, si les produits BES de Bakor seront employés dans la construction d'un bâtiment donné. Puisque les entrepreneurs en construction doivent se conformer à ces spécifications de conception, en somme, les interactions commerciales de Bakor avec les architectes et les ingénieurs-conseils constituent dans les faits le véritable « point de vente » des produits BES.

Ainsi, nous avons affaire à une situation hors de l'ordinaire et je dois évaluer si les faits relatés satisfont à l'exigence selon laquelle lors du transfert de la propriété ou de la possession des marchandises, dans la pratique normale du commerce, la marque est liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée. J'estime que je ne peux pas parvenir à une telle conclusion parce que la titulaire de l'enregistrement n'a pas démontré que la marque était liée de quelque manière que ce soit à ses marchandises au moment où l'entrepreneur en construction achète ou reçoit les marchandises de la titulaire de l'enregistrement. Je comprends qu'il peut être problématique pour la titulaire de l'enregistrement d'étiqueter ses marchandises, mais il n'y a aucune raison pour qu'elle n'intègre pas sa marque de commerce au corps de ses factures ou de ses bordereaux d'emballage ou ne la lie pas aux marchandises par quelque autre moyen au moment du transfert ou de l'achat. [...] Indépendamment des aspects particuliers de la pratique normale du commerce de la titulaire de l'enregistrement, le fait demeure qu'elle fait essentiellement la promotion de ses marchandises en liaison avec sa marque, et l'annonce de marchandises en liaison avec une marque ne constitue pas un emploi au sens de l'art. 4.

La titulaire de l'enregistrement n'a pas soutenu que le non-emploi de sa marque en liaison avec ses marchandises enregistrées était attribuable à des circonstances spéciales qui le justifiaient, et il n'y a par ailleurs aucun élément de preuve qui étayerait une telle thèse. Je ne vois donc aucun besoin d'examiner cette possibilité. »
(je souligne)

En l'occurrence, la propriétaire inscrite n'a fourni aucune pièce probante pouvant corroborer ses vagues assertions d'emploi et démontrer l'emploi de la Marque en liaison avec le Géotextile au moment du transfert de propriété au sens de l'article 4 de la Loi. Faute de preuve indiquant une liaison claire entre la Marque et le Géotextile, je ne peux conclure que l'emploi a été établi en l'espèce.

Compte tenu de tout ce qui précède, j'arrive à la conclusion que l'enregistrement TMA388,434 pour la marque SYSTÈME PAVEMAX doit être radié conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

DATÉ À MONTRÉAL, QUÉBEC, LE 22 AVRIL 2008.

Annie Robitaille
Membre, Commission des oppositions des marques de commerce