

TRADUCTION/TRANSLATION

INSTANCE FONDÉE SUR L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : AXOR
N° D'ENREGISTREMENT : 430,318

Le 22 février 2001, à la demande de Groupe Axor Inc., le registraire a adressé un avis fondé sur l'article 45 à Hansgrohe AG (auparavant connue sous le nom de Hans Grohe GmbH & Co. KG), propriétaire inscrit de l'enregistrement de la marque de commerce susmentionnée.

La marque de commerce AXOR est enregistrée pour être employée en liaison avec les marchandises suivantes :

[TRADUCTION] Bouchons, chaînes, rosettes, raccords métalliques de tuyaux, robinets, raccords enfichables, tuyaux souples métalliques; thermostats; appareils de massage; appareils d'alimentation en eau et installations sanitaires, mélangeurs, nommément mélangeurs manuels et automatiques pour la fourniture et l'évacuation d'eau; mitigeurs pour meubles lavabos, bidets, tables de lavage, baignoires et douches; douches et cabines de douche; douches, douchettes, pommes de douche et raccords de douche; tuyaux souples sanitaires, ajutages, supports de douche; raccords d'alimentation et d'évacuation pour lavabos sanitaires, meubles lavabos, tables de lavage, bidets, baignoires et cabines de douche; siphons, tuyaux d'alimentation et d'évacuation; accessoires d'éclairage pour appareils sanitaires; bouchons, chaînes, rosettes, connecteurs faits de matériaux non métalliques; tuyaux souples; joints; raccords enfichables; miroirs de rasage et miroirs, supports, robinets, penderies avec miroirs et meubles pour salles de bain, tuyaux souples, raccords enfichables; porte-savons, verres pour brosses à dents, porte-serviettes, tiges murales, supports pour papier hygiénique et brosses, supports pour ustensiles de bain et de toilette.

Selon l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, le propriétaire inscrit de la marque de commerce doit indiquer si celle-ci a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou 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 va du 22 février 1998 au 22 février 2001.

En réponse à l'avis, l'affidavit de Werner Heinzelmann ainsi que des pièces ont été produits. Chaque partie a soumis une argumentation écrite. L'inscrivant a sollicité une prorogation rétroactive conformément au paragraphe 47(2) de la Loi afin de déposer d'autres éléments de preuve; cependant, sa demande a été refusée dans une lettre officielle datée du 6 mai 2003.

Dans son affidavit déposé le 31 août 2001, M. Heinzelmann déclare, au paragraphe 3, que la marque de commerce est actuellement employée et a été continuellement employée au Canada au cours de la période précédant le 22 février 2001 dans la pratique normale du commerce en liaison avec les marchandises suivantes : [TRADUCTION] « bouchons, chaînes, rosettes, raccords métalliques de tuyaux, robinets, raccords enfichables, tuyaux souples métalliques; thermostats; appareils de massage; appareils d'alimentation en eau et installations sanitaires, mélangeurs, nommément mélangeurs manuels et automatiques pour la fourniture et l'évacuation d'eau; mitigeurs pour meubles lavabos, bidets, tables de lavage, baignoires et douches; douches et cabines de douche; douches, douchettes, pommes de douche et raccords de douche; tuyaux souples sanitaires, ajutages, supports de douche; raccords d'alimentation et d'évacuation pour lavabos sanitaires, meubles lavabos, tables de lavage, bidets, baignoires et cabines de douche; siphons, tuyaux d'alimentation et d'évacuation; accessoires d'éclairage pour appareils sanitaires; bouchons, chaînes, rosettes, connecteurs faits de matériaux non métalliques; tuyaux souples;

joint; raccords enfichables; miroirs de rasage et miroirs, supports, robinets, penderies avec miroirs pour salles de bain, tuyaux souples, raccords enfichables; porte-savons, verres pour brosse à dents, porte-serviettes, tiges murales, supports pour papier hygiénique et brosse, supports pour ustensiles de bain et de toilette ».

Il explique que la marque de commerce figure sur les étiquettes que son entreprise a apposées sur les boîtes renfermant les produits que l'inscrivant a vendus au Canada ainsi que sur les boîtes elles-mêmes. Il décrit la pratique normale du commerce de l'inscrivant en ces termes :

[TRADUCTION] Mon entreprise fabrique et vend des accessoires et des fournitures de plomberie pour salles de bain et cuisines. Les produits qu'elle fabrique sont fabriqués en Allemagne et sont ensuite emballés et expédiés à la filiale en propriété exclusive de mon entreprise qui se trouve aux États-Unis en vue d'être distribués et facturés aux clients de mon entreprise au Canada. Hansgrohe Inc. s'occupe de la vente et de la distribution des produits susmentionnés de mon entreprise. Elle ne réemballe pas les produits de mon entreprise, mais expédie les marchandises aux clients canadiens dans les boîtes originales.

À titre d'exemples d'emploi de la marque de commerce, il fournit comme pièce A des étiquettes représentatives sur lesquelles figure la marque de commerce et qui sont semblables à celles qui sont apposées sur les boîtes dont il est fait mention plus haut. Il fournit également comme pièce B une boîte représentative. Comme pièce C, il fournit des factures représentatives pour les années 1998, 1999, 2000 et 2001, lesquelles factures font état des ventes au Canada des marchandises de l'inscrivant en liaison avec la marque de commerce de la façon indiquée ci-dessus.

La requérante soutient, pour plusieurs raisons, que la preuve fournie est insuffisante. Pour sa part, l'inscrivant allègue que la preuve comporte tous les éléments nécessaires pour respecter les exigences de l'article 45 de la Loi.

À mon avis, la question à trancher en l'espèce est de savoir si l'ensemble de la preuve indique que la marque de commerce a été employée au Canada dans la pratique normale du commerce en liaison avec chacune des marchandises visées par l'enregistrement au cours de la période pertinente.

Après avoir examiné la preuve, j'estime que suffisamment de faits ont été établis pour permettre de conclure que la marque de commerce en cause a été employée au Canada au cours de la période pertinente en liaison avec les marchandises au paragraphe 3 de l'affidavit.

Le paragraphe 4(1) de la *Loi sur les marques de commerce*, qui concerne l'emploi de la marque de commerce en liaison avec des marchandises, est ainsi libellé :

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.

Par conséquent, le propriétaire doit démontrer que les transferts des marchandises sont survenus dans le cadre de la pratique normale du commerce et au cours de la période pertinente et que la

marque de commerce était liée aux marchandises à la date du transfert en question. C'est ce que l'inscrivant a fait.

M. Heinzelmann a déclaré sous serment qu'il sait que son entreprise emploie la marque de commerce en liaison avec ces marchandises. Il a expliqué la pratique normale du commerce de l'inscrivant à l'égard de la marque de commerce et des marchandises et il a décrit, avec exemples à l'appui, la façon dont ladite marque de commerce est liée à celles-ci à la date de leur transfert. De plus, il a déclaré sous serment que des ventes ont eu lieu au cours de la période pertinente et il a fourni des copies de factures pour corroborer cette déclaration.

La requérante soutient que de simples déclarations dans un affidavit ne suffisent pas à démontrer l'emploi. Elle ajoute qu'en raison de l'absence de mention de la marque de commerce AXOR sur les factures, il est impossible de savoir si l'une ou l'autre des ventes conclues concernait les marchandises visées par l'enregistrement et liées à la marque de commerce.

Il est vrai que la marque de commerce ne figure pas sur les factures. Cependant, ce n'est pas nécessaire. Dans la présente affaire, les factures ont été soumises à l'appui des assertions du déposant en ce qui a trait aux ventes des marchandises liées à la marque de commerce. En conséquence, elles ne doivent pas être examinées de façon isolée, mais plutôt de concert avec les assertions de fait contenues dans l'affidavit. Eu égard à l'ensemble de la preuve, je reconnais que les factures appuient la déclaration du déposant selon laquelle des ventes des marchandises dans des emballages sur lesquels la marque de commerce figurait ont eu lieu au cours de la période

pertinente. En ce qui a trait aux assertions de fait contenues dans un affidavit, j'invoque la décision *Mantha & Associates c. Central Transport Inc.*, 64 C.P.R. (3d) 354, où les remarques suivantes ont été formulées : « Dans un certain sens, toutes les déclarations contenues dans un affidavit constituent de « simples assertions »; ce que la Cour a jugé inadéquat dans les procédures engagées en vertu de l'article 45 sont les assertions portant sur l'emploi (une question de droit) par opposition aux assertions de fait démontrant l'emploi : voir *Plough Canada Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.*, 45 C.P.R. (2d) 194 (C.F. 1^{re} inst.) et 53 C.P.R. (2d) 62 (C.A.F.). Dans la présente affaire, l'affidavit renferme manifestement des assertions de fait démontrant l'emploi et non de simples assertions portant sur l'emploi.

Étant donné que j'estime qu'il a été démontré que la marque de commerce a été employée en liaison avec les accessoires et fournitures de plomberie pour salles de bain et cuisines suivants, soit : [TRADUCTION] « bouchons, chaînes, rosettes, raccords métalliques de tuyaux, robinets, raccords enfichables, tuyaux souples métalliques; thermostats; appareils de massage; appareils d'alimentation en eau et installations sanitaires, mélangeurs, nommément mélangeurs manuels et automatiques pour la fourniture et l'évacuation d'eau; mitigeurs pour meubles lavabos, bidets, tables de lavage, baignoires et douches; douches et cabines de douche; douches, douchettes, pommes de douche et raccords de douche; tuyaux souples sanitaires, ajutages, supports de douche; raccords d'alimentation et d'évacuation pour lavabos sanitaires, meubles lavabos, tables de lavage, bidets, baignoires et cabines de douche; siphons, tuyaux d'alimentation et d'évacuation; accessoires d'éclairage pour appareils sanitaires; bouchons, chaînes, rosettes, connecteurs faits de matériaux non métalliques; tuyaux souples; joints; raccords enfichables;

miroirs de rasage et miroirs, supports, robinets, penderies avec miroirs pour salles de bain, tuyaux souples, raccords enfichables; porte-savons, verres pour brosses à dents, porte-serviettes, tiges murales, supports pour papier hygiénique et brosses, supports pour ustensiles de bain et de toilette », j'en arrive à la conclusion que les marchandises susmentionnées devraient être maintenues dans l'enregistrement de la marque de commerce.

L'enregistrement n° 430,318 sera modifié de façon que l'état déclaratif des marchandises soit limité aux marchandises en liaison avec lesquelles l'emploi de la marque de commerce a été démontré conformément au paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 2 SEPTEMBRE 2004.

D. Savard
Agente d'audience principale
Article 45