

## TRADUCTION/TRANSLATION



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE  
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

**Référence : 2011 COMC 104**  
**Date de la décision : 2011-06-28**

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE  
RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée à  
la demande de Sim & McBurney, visant l’enregistrement  
n° LMC518404 de la marque de commerce PARTS  
NOW! au nom de Parts Now! LLC**

[1] Le 9 décembre 2008, à la demande de Sim & McBurney (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a transmis l’avis prévu à l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), à Parts Now! LLC, propriétaire inscrite (l’Inscrivante) de l’enregistrement n° LMC518404 de la marque de commerce PARTS NOW! (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée en liaison avec les marchandises et services suivants :

Marchandises:

Composants et sous-ensembles neufs et remis à neuf pour télécopieurs et imprimantes.

Services:

(1) Installation, entretien et réparation d’imprimantes et sous-ensembles d’imprimantes; soutien technique pour installation sur place, entretien sur place, et réparation sur place d’imprimantes et de sous-ensembles d’imprimantes.

(2) Organisation et présentation de séminaires, de cours, et de démonstrations pédagogiques ayant trait à l’installation, à l’entretien et à la réparation d’imprimantes et de sous-ensembles d’imprimantes; fourniture d’informations pédagogiques ayant trait à l’installation, à l’entretien et à la réparation d’imprimantes et de sous-ensembles d’imprimantes au moyen de bulletins imprimés et de télécommunications.

(3) Franchises de distribution dans le domaine des imprimantes, sous-ensembles

d'imprimantes, composants d'imprimantes, encre et toner d'imprimantes, et manuels d'exploitation et d'entretien d'imprimantes vendus comme un tout avec eux.

[3] L'article 45 exige que le propriétaire inscrit d'une marque de commerce indique si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises et/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 l'espèce, la période pertinente pour établir l'emploi s'étend du 9 décembre 2005 au 9 décembre 2008 (la Période pertinente).

[4] L'emploi d'une marque de commerce est défini à l'article 4 de la Loi, qui dit ceci :

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.

(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.

(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.

Les paragraphes 4(1) et 4(2) s'appliquent en l'espèce.

[5] Il est bien établi que l'article 45 de la Loi a pour objet et pour effet d'offrir une procédure simple, sommaire et expéditive permettant de débarrasser le registre du bois mort. Le fardeau de preuve qui incombe au propriétaire inscrit en vertu de l'article 45 n'est pas très exigeant [*Austin Nichols & Co. c. Cinnabon, Inc.* (1998), 82 C.P.R. (3d) 513 (C.A.F.)]. Il n'est pas nécessaire de fournir une preuve surabondante [*Union Electric Supply Co. Ltd. c. Registraire des marques de commerce* (1982), 63 C.P.R. (2d) 56 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)]. Comme l'a indiqué le juge Russell dans la décision *Uvex Toko Canada Ltd. c. Performance Apparel Corp.* (2004), 31 C.P.R. (4th) 270 (C.F.), au paragraphe 58 :

[...] Nous savons que l'objet de l'article 45 est de débarrasser le registre du « bois mort ». Nous savons que la simple affirmation par le propriétaire de l'emploi de sa

marque de commerce ne suffit pas et que le propriétaire doit « indiquer » quand et où la marque a été employée. Il nous faut des éléments de preuve suffisants pour être en mesure de nous former une opinion en vertu de l'article 45 et d'appliquer cette disposition. Également, nous devons maintenir le sens des proportions et éviter la preuve surabondante. Nous savons également que le genre de preuve exigée varie d'une affaire à l'autre, en fonction d'une gamme de facteurs tels que la nature du commerce et les pratiques commerciales du propriétaire de la marque de commerce.

[6] En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivante a fourni l'affidavit de Patrick Beaudin. Seule l'Inscrivante a produit des observations écrites, mais les deux parties étaient représentées à l'audience.

[7] M. Beaudin est le directeur général de Parts Now! ULC (Parts Now! Canada), une filiale à cent pour cent de Parts Now! Holding Company, une filiale à cent pour cent de l'Inscrivante. Il atteste que Parts Now! Canada était, à toutes les époques pertinentes, un distributeur de l'Inscrivante et un usager licencié de la Marque au Canada.

[8] M. Beaudin nous dit que l'Inscrivante a été constituée au Wisconsin en 1989 en tant que fournisseur de pièces de rechange pour imprimantes, mais qu'elle s'est développée au fil des ans de manière à [TRADUCTION] « comprendre la fabrication et la réparation de pièces, comme le reconditionnement de fixeurs et la réparation de cartes de circuits imprimés ».

[9] M. Beaudin atteste que l'Inscrivante et Parts Now! Canada ont offert les produits et services suivants au Canada au cours de la période pertinente : composants et sous-ensembles pour imprimantes; échange, réparation et/ou achat de pièces d'imprimantes; soutien technique; services pédagogiques; informations pédagogiques; et franchises de distribution. Il atteste de plus que la Marque a été employée au Canada de façon continue pour désigner la totalité des pièces d'imprimantes neuves et remises à neuf et des services de réparation, de soutien technique et de franchises de distribution s'y rapportant (depuis 1989 pour les marchandises, et depuis 1993 pour les services).

[10] M. Beaudin donne également des renseignements plus détaillés sur les marchandises et les services qui ont été offerts au Canada au cours de la période pertinente. J'analyserai ces renseignements en fonction des catégories de marchandises/services mentionnées dans l'enregistrement. Je signale que les chiffres de ventes annuels canadiens ont été fournis pour chacune des années 2005 à 2008.

*Composants et sous-ensembles neufs et remis à neuf pour télécopieurs et imprimantes*

- Généralement, les commandes pour les clients canadiens sont envoyées directement des bureaux de Parts Now! Canada du Québec ou de la Colombie-Britannique. M. Beaudin atteste que les pièces sont habituellement expédiées dans des emballages sur lesquels la Marque est clairement apposée et contenant des documents sur les produits arborant la Marque. Il ne fournit pas d'emballage représentatif, mais fournit un feuillet de nécessaire d'entretien, un feuillet sur les politiques de garantie et de retour et la garantie du toner qui ont été distribués aux clients canadiens avec leurs commandes au cours de la période pertinente (voir pièces B et E-1). Chacun de ces documents imprimés arbore la Marque.
- M. Beaudin fournit, comme pièce F, un échantillonnage de factures envoyées à des adresses canadiennes datant de la période pertinente. Les factures arborent la Marque et M. Beaudin atteste qu'elles ont été distribuées avec les pièces commandées.
- L'agent de l'Inscrivante a reconnu qu'il n'est pas fait mention des télécopieurs dans la preuve. Comme il n'a pas été satisfait aux exigences de l'article 45 en ce qui a trait aux « télécopieurs », ces marchandises seront supprimées de l'enregistrement.

*Installation, entretien et réparation d'imprimantes et sous-ensembles d'imprimantes*

- M. Beaudin atteste qu'il y a eu échange et réparation de pièces d'imprimantes au Canada au cours de la période pertinente. Les politiques de garantie et de retour s'y rapportant arboraient la Marque et indiquaient que la garantie est offerte par l'Inscrivante.
- Toutefois, comme l'a reconnu l'agent de l'Inscrivante, il n'est pas mentionné dans la preuve que l'Inscrivante a installé des imprimantes ou des ensembles d'imprimantes. Comme il n'a pas été satisfait aux exigences de l'article 45 en ce qui a trait à l'« installation », ce service sera supprimé de l'enregistrement.

*Soutien technique pour installation sur place, entretien sur place, et réparation sur place d'imprimantes et de sous-ensembles d'imprimantes*

- M. Beaudin explique que les représentants du service à la clientèle de Parts Now! Canada répondent aux questions techniques des clients canadiens qui procèdent à l'installation sur place, à l'entretien sur place et à la réparation sur place d'imprimantes et d'ensembles d'imprimantes, et que si le représentant du service à la clientèle n'est pas en mesure de répondre à la question du client, ce dernier est dirigé vers le service de soutien technique de l'Inscrivante. De plus, le site Web et les publications imprimées de l'Inscrivante, qui arborent la Marque, donnent divers conseils techniques.

*Organisation et présentation de séminaires, de cours, et de démonstrations pédagogiques ayant trait à l'installation, à l'entretien et à la réparation d'imprimantes et de sous-ensembles d'imprimantes; fourniture d'informations pédagogiques ayant trait à l'installation, à l'entretien et à la réparation d'imprimantes et de sous-ensembles d'imprimantes au moyen de bulletins imprimés et de télécommunications*

- L'Inscrivante offre aux clients canadiens des cours en ligne sur des sujets liés à l'installation, à l'entretien et à la réparation d'imprimantes et d'ensembles d'imprimantes. Elle fournit également des bulletins imprimés et des publications en ligne. [Voir les pièces C, D, E-2, E-3, E-4 et E-8.] De plus, des brochures faisant la promotion des cours de formation et pédagogiques ont été distribuées au Canada [pièce E-5]. Tous ces documents arborent la Marque.

*Franchises de distribution dans le domaine des imprimantes, sous-ensembles d'imprimantes, composants d'imprimantes, encre et toner d'imprimantes, et manuels d'exploitation et d'entretien d'imprimantes vendus comme un tout avec eux*

- M. Beaudin soutient que l'Inscrivante fournit les services de « franchises de distribution » que spécifie l'enregistrement en expédiant ses produits et en fournissant des services de soutien aux distributeurs de produits Parts Now! au Canada. L'agent de l'Inscrivante a convenu que ces services ont été maladroitement libellés mais a soutenu que, comme

l'Inscrivante a vendu ses marchandises au Canada par l'intermédiaire d'un distributeur au cours de la période pertinente, ces services ont été exécutés.

[11] L'agent de l'Inscrivante affirme que la Marque n'est manifestement pas du bois mort et j'en conviens. Il affirme de plus que l'entreprise de l'Inscrivante est quelque peu atypique en ce qu'elle s'occupe de produits remis à neuf, de sorte que la nature de son emploi de la Marque en liaison avec des marchandises est quelque peu différente de celle de l'emploi d'un vendeur de produits nouveaux. Il m'a renvoyée à une décision publiée sur l'article 45 concernant des marchandises remises à neuf, à savoir *Dominion Automotive Group Inc. c. Firebolt Engine Installation Centres Inc.* (1998), 86 C.P.R. (3d) 403. Dans cette décision, l'agente d'audience principale a reconnu qu'il était difficile d'appliquer une marque de commerce à des moteurs remis à neuf et a convenu que la liaison exigée par l'article 4 avait été démontrée par d'autres moyens. Plus précisément, l'agente d'audience principale a affirmé ceci, au paragraphe 22 :

[TRADUCTION] [...] les « moteurs remis à neuf » sont d'un type particulier de marchandises en ce qu'ils n'appartiennent pas au type général de marchandises vendues avec une étiquette portant la marque de commerce. De même, je suis convaincue que la preuve démontre que le client a dû voir la marque de commerce avant et après la vente et l'installation du moteur remis à neuf. J'estime de plus qu'il est possible de prétendre que l'emploi de la marque de commerce est un emploi avec les marchandises, pour distinguer les « moteurs remis à neuf » de l'inscrivant de ceux fabriqués par quelqu'un d'autre.

[12] Cette décision reproduit également le passage applicable suivant tiré de l'ouvrage intitulé *Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3<sup>e</sup> éd. (1972), aux pages 59-60 :

[TRADUCTION] Il n'est pas essentiel que la marque de commerce soit vraiment apposée sur les marchandises elles-mêmes ou qu'elle se trouve sur les emballages dans lesquels elles sont distribuées. Cela, naturellement, constitue un bon usage de la marque de commerce, mais cela suffit également si la marque de commerce est de quelque autre manière liée aux marchandises au point qu'avis de liaison est donné à la personne à qui la propriété ou la possession des marchandises est transférée. N'importe quel de ces faits doit, par définition, avoir lieu lors du transfert de la propriété ou de la possession des marchandises ou bien il n'est pas fait un bon usage de la marque de commerce. [...]

[...] Il n'y a pas de raison de supposer que l'emploi d'une marque de commerce dans la publicité, les prospectus, les brochures, etc. ne constituera pas un usage de la marque de commerce au sens de l'article si, lors du transfert de la propriété ou de la

possession des marchandises, dans la pratique normale du commerce, la marque de commerce est, de quelque autre manière, liée aux marchandises au point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.  
[...]

[...] Tant que l'emploi de la marque de commerce est lié aux marchandises au point de donner l'avis mentionné dans l'article, certains estiment qu'il est peu important que la marque de commerce apparaisse sur les marchandises elle-mêmes [*sic*], sur leurs emballages ou contenants, ou soit liée à eux sur des cartes de démonstration, des unités d'affichage ou des camions de livraison ou dans des listes de prix, des prospectus ou la publicité.

[13] Dans les circonstances de l'espèce, je suis convaincue que le fait que la Marque figure sur des articles comme les garanties, les publications participant de la nature de catalogues et les factures a suffi pour donner l'avis de liaison exigé par l'article 4.

[14] Pour ce qui est des services, je signale que les services reçoivent généralement une interprétation large et généreuse [*Aird & Berlis c. Virgin Enterprises Ltd.* (2009), 78 C.P.R. (4th) 306 (C.O.M.C.); *Société Nationale des Chemins de Fer Français SNCF c. Venice Simplon-Orient-Express Inc. et al.* (2000), 9 C.P.R. (4th) 443 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)] et que les états déclaratifs des services peuvent contenir des termes qui se recoupent ou qui sont redondants, en ce que l'annonce d'un service peut entraîner l'annonce d'un autre [*Gowling Lafleur Henderson LLP c. Key Publishers Company Ltd.* 2010 CarswellNat 579 (C.O.M.C.)]. De plus, les services peuvent être accessoires à la vente de marchandises [*Gesco Industries Inc. c. Sim & McBurney* (2000), 9 C.P.R. (4th) 480 (C.A.F.); *Kraft Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1984), 1 C.P.R. (3d) 457 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)].

[15] Je signale également qu'il importe peu que les services aient été exécutés au Canada au cours de la période pertinente; si j'applique le raisonnement suivi dans *Wenward (Canada) Ltd. c. Dynaturf Co.* (1976), 28 C.P.R. (2d) 20, le fait que les services ont été offerts à des clients éventuels au Canada et pouvaient être exécutés au Canada satisfait aux exigences du paragraphe 4(2) de la Loi.

[16] À l'audience, la Partie requérante a axé ses observations sur cinq questions : i) l'octroi d'une licence à l'égard de la Marque; ii) l'existence de lacunes apparentes dans l'affidavit; iii) la

pratique normale du commerce; iv) les écarts dans l'emploi de la Marque; et v) l'emploi de PARTS NOW! comme nom commercial. Je réponds par les brefs commentaires suivants :

- i) La Partie requérante a fait valoir que l'emploi établi ne bénéficie pas à l'Inscrivante selon l'article 50 puisque rien n'indique que celle-ci contrôle les caractéristiques ou la qualité des marchandises/services fournis dans le cadre de la licence. Je conviens que la structure de l'entreprise ne suffit pas à elle seule à satisfaire aux exigences de l'article 50 [voir *MCI Communications Corp. c. MCI Multinet Communications Inc.* (1995), 61 C.P.R. (3d) 245 (C.O.M.C.)], mais l'Inscrivante n'a pas à satisfaire à ces exigences en l'espèce parce que Parts Now! Canada ne faisait que distribuer les marchandises et que l'Inscrivante offrait/exécutait elle-même les services.
- ii) Il faut se rappeler que la preuve doit être interprétée globalement et, compte tenu de l'objet de la procédure fondée sur l'article 45, de façon généreuse.
- iii) L'auteur de l'affidavit ne doit pas nécessairement faire une déclaration au sujet de sa pratique normale du commerce. L'ensemble de la preuve produite en l'espèce me suffit pour comprendre la pratique normale du commerce de l'Inscrivante et conclure que les ventes attestées ont été réalisées dans la pratique normale du commerce de l'Inscrivante.
- iv) Lorsque la Marque est combinée avec d'autres mots, l'élément PARTS NOW! semble suffisamment différent des autres éléments pour se distinguer et constituer un emploi de la Marque [voir *Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 535 (C.O.M.C.)].
- v) Si les mots Parts Now! sont parfois employés comme nom commercial, la preuve indique qu'ils sont également employés comme marque de commerce.



## Décision

[17] En vertu des pouvoirs qui me sont délégués sous le régime du paragraphe 63(3) de la Loi, et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera restreint aux marchandises et services suivants :

### Marchandises :

Composants et sous-ensembles neufs et remis à neuf pour imprimantes.

### Services :

(1) Entretien et réparation d'imprimantes et sous-ensembles d'imprimantes; soutien technique pour installation sur place, entretien sur place, et réparation sur place d'imprimantes et de sous-ensembles d'imprimantes.

(2) Organisation et présentation de séminaires, de cours, et de démonstrations pédagogiques ayant trait à l'installation, à l'entretien et à la réparation d'imprimantes et de sous-ensembles d'imprimantes; fourniture d'informations pédagogiques ayant trait à l'installation, à l'entretien et à la réparation d'imprimantes et de sous-ensembles d'imprimantes au moyen de bulletins imprimés et de télécommunications.

(3) Franchises de distribution dans le domaine des imprimantes, sous-ensembles d'imprimantes, composants d'imprimantes, encre et toner d'imprimantes, et manuels d'exploitation et d'entretien d'imprimantes vendus comme un tout avec eux.

---

Jill W. Bradbury

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Diane Provencher, trad. a.