



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

TRADUCTION

Citation : 2013 COMC 76
Date de la décision : 2013-04-26

**DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE EN VERTU
DE L'ARTICLE 45 engagée à la demande de Riches,
McKenzie & Herbert LLP contre la demande
d'enregistrement n° LMC469166 pour la marque de
commerce LIFE SAFETY SYSTEMS au nom de
Atlantica Mechanical Contractors Incorporated**

[1] À la demande de Riches, McKenzie & Herbert LLP, le registraire des marques de commerce a envoyé, le 23 novembre 2010, un avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C 1985, ch. T-13 (la Loi) à Atlantica Mechanical Contractors Incorporated, le propriétaire inscrit de l'enregistrement n° LMC469166 pour la marque de commerce LIFE SAFETY SYSTEMS (la Marque).

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

Marchandises :

Matériel de détection et d'extinction d'incendie, notamment systèmes de gicleurs, systèmes à préaction, systèmes déluge, systèmes d'extinction à mousse, pompes à incendie, réseaux de canalisation d'incendie, prises d'eau d'incendie, extincteurs mobiles, systèmes d'alarme incendie, systèmes de communication vocale, systèmes de surveillance d'alarme, éclairage de sécurité, extincteurs au halon, hottes de cuisine, extincteurs à gaz carbonique (CO₂) et plans d'intervention en cas d'incendie.

Services :

Vente, installation et entretien de matériel de détection et d'extinction d'incendie.

[3] Selon l'article 45 de la Loi, le propriétaire inscrit de la marque de commerce doit, à l'égard de chacune des marchandises et de chacun des services que spécifie l'enregistrement, indiquer si la marque 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. En l'espèce, la période au cours de laquelle l'emploi doit être établi s'étend du 23 novembre 2007 au 23 novembre 2010.

[4] Aux fins de la présente décision, les définitions pertinentes d' « emploi » sont énoncées aux paragraphes 4(1) et 4(2) de la Loi :

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.

4. (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.

[5] Il est bien établi que, dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45, de simples affirmations d'emploi ne suffisent pas à prouver qu'il y a eu emploi [*Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 C.P.R. (2d) 62 (C.A.F.)]. Bien que le critère relatif à la preuve d'emploi sous le régime de l'article 45 soit très peu exigeant [*Woods Canada Ltd. c. Lang Michener*, (1996), 71 C.P.R. (3d) 477 (C.F. 1^{re} inst.)], et même s'il n'est pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co. Ltd. c. Registraire des marques de commerce* (1982), 63 C.P.R. (2d) 56 (C.F. 1^{re} inst.)], il faut néanmoins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée au cours de la période pertinente en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services spécifiés dans l'enregistrement.

[6] En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivante a produit l'affidavit de Thomas G. Vincent, président de l'Inscrivante, assermenté le 14 février 2011. Seule l'Inscrivante a produit un plaidoyer écrit et aucune audience n'a eu lieu.

Est-ce que l'Inscrivante a employé la Marque en liaison avec les Services au cours de la période pertinente?

[7] M. Vincent a donné des précisions quant aux activités commerciales de la division de la protection contre l'incendie de l'Inscrivante. Plus précisément, M. Vincent explique qu'elle conclut des contrats avec des entreprises pour la vente de matériel de protection contre l'incendie; elle installe et fait également l'entretien de matériel de protection contre l'incendie, conçoit et préfabrique des systèmes, et fournit des services techniques et d'entretien pour les systèmes qu'elle conçoit et installe. M. Vincent confirme que toutes ces activités sont menées en liaison avec la Marque. À l'appui de sa déclaration, M. Vincent joint à son affidavit une copie d'un exemplaire d'appel d'offres montrant la Marque (pièce C).

[8] M. Vincent explique que l'Inscrivante possède plusieurs véhicules qui sont utilisés pour des appels de service et sur lesquels la Marque a été apposée. À titre de pièce E jointe à son affidavit, M. Vincent présente des photographies de ces véhicules qu'il affirme avoir été prises en 2009. Je note que la Marque est clairement affichée sur les camions. M. Vincent déclare que l'Inscrivante et ses prédécesseurs ont employé la Marque de cette manière depuis 1991, y compris au cours de la période pertinente.

[9] À titre de pièce F jointe à son affidavit, M. Vincent joint des copies de cartes de visite, d'articles de papeterie, d'enveloppes, de bordereaux de marchandises, d'ordres de service, de listes de transfert de matériel et de spécimens de factures. Je note que la Marque est clairement affichée sur tous ces documents. M. Vincent déclare solennellement que ces documents sont tous utilisés quotidiennement dans le cadre des activités courantes de l'Inscrivante. M. Vincent confirme que ces documents ont été employés au Canada par l'Inscrivante depuis 2007.

[10] À titre de pièce A, M. Vincent joint à son affidavit une brochure publicitaire qui annonce les services de l'inscrivante, notamment les Services proposés en liaison avec la Marque. La brochure montre clairement la Marque. M. Vincent déclare que cette brochure est disponible et distribuée au public depuis 2007.

[11] M. Vincent déclare que l'Inscrivante annonce activement tant sur son site Web (<http://www.atlanticamechanical.com>) que dans les pages jaunes de la Municipalité régionale

d'Halifax. En appui à sa déclaration, M. Vincent joint à son affidavit, à titre de pièce D, une copie d'une annonce qu'il affirme avoir été publiée dans les éditions 2009 et 2010 des pages jaunes de la Municipalité régionale d'Halifax.

[12] M. Vincent fournit le chiffre d'affaires de la division de protection contre l'incendie de l'Inscrivante au cours de la période pertinente. M. Vincent confirme que les ventes ont trait à la fourniture de marchandises et de services vendus en liaison avec la Marque. Le chiffre d'affaires est important. Également en appui à ces chiffres de ventes, M. Vincent joint à son affidavit, à titre de pièce B, des exemples de factures datant de la période pertinente qui montrent la Marque.

[13] Je suis convaincue que la preuve présentée étaye la conclusion que l'Inscrivante a employé la Marque en liaison avec les Services au cours de la période pertinente.

Est-ce que l'Inscrivante, dans la pratique normale du commerce, a employé la Marque en liaison avec les Marchandises au cours de la période pertinente?

[14] Tel que mentionné ci-dessus, le paragraphe 4(1) exige que la Marque soit 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 ». La preuve examinée plus haut, bien que suffisante pour satisfaire aux exigences du paragraphe 4(2) de la Loi, est insuffisante pour satisfaire aux conditions du paragraphe 4(1).

[15] Le seul élément de preuve directement lié à la manière par laquelle la Marque apparaît en liaison avec les Marchandises se trouve à la pièce G qui comporte [TRADUCTION] « divers types d'autocollants et d'étiquettes d'inspection » que M. Vincent déclare sont [TRADUCTION] « fixés ou laissés sur les consoles des systèmes ou près d'elles après l'installation de chaque système » (voir paragraphe 14). M. Vincent déclare que ces autocollants et étiquettes ont été utilisée par l'Inscrivante depuis 2007 et qu'ils étaient encore employés à la date de son affidavit. M. Vincent explique que l'Inscrivante vend et installe le matériel de détection et d'extinction d'incendie décrit dans la demande d'enregistrement pour la Marque. Il explique que chaque système comporte une diversité de composants, dont ceux énumérés dans la demande d'enregistrement. D'après l'ensemble de la preuve, il apparaît que ces systèmes sont faits de composants qui sont

vraisemblablement fabriqués par de tierces parties dont ils portent la marque et que l'Inscrivante est responsable de leur assemblage, de l'installation du système et, par la suite, de son entretien.

[16] Même si je devais arriver à la conclusion que ces autocollants et étiquettes satisfont aux exigences du paragraphe 4(1) de la Loi, la preuve est ambiguë en ce qui concerne la question de savoir si l'Inscrivante a réellement vendu l'une ou l'autre des Marchandises au cours de la période pertinente. Au paragraphe 6 de son affidavit, M. Vincent décrit les factures de la pièce B comme étant une preuve de « ventes de marchandises » et de « ventes de services ». Or, les factures ne comportent aucune description ou identification des marchandises. Au contraire, soit les factures ne donnent aucune précision sur la nature des marchandises et/ou services dont il est question, soit elles comportent des descriptions de ce qui est clairement une simple prestation de services (par exemple [TRADUCTION] « inspection et test de protection contre le retour annuel tel que demandé »; « inspection annuelle des gicleurs et tests des pompes à incendie et des prises d'eau d'incendie »; « tests des systèmes à préaction »; « retrait de la pompe, installation d'une pompe de rechange, requête de réparation de la pompe tel que demandé »). Dans son affidavit, M. Vincent ne donne aucune précision sur quelles Marchandises portent les factures. Je note que, dans le cadre d'une procédure engagée en vertu de l'article 45, toute ambiguïté dans un affidavit doit jouer contre l'auteur de l'affidavit [voir *Aerosol Fillers Inc. c. Plough (Canada) Ltd.* (1979), 45 C.P.R. (2d) (C.F. 1^{re} inst.); confirmée par 53 C.P.R. (2d) 62 (C.A.F.)].

[17] Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincue que l'Inscrivante a produit la preuve de l'emploi de la Marque en liaison avec les Marchandises au cours de la période pertinente.

Décision

À la lumière de ce qui précède, et en vertu des pouvoirs qui me sont délégués au titre du paragraphe 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera modifié de manière à radier seulement la mention des Marchandises. L'enregistrement sera maintenu à l'égard des Services.

Andrea Flewelling
Membre
Commission d'opposition des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Pierre Henrichon