

TRADUCTION/TRANSLATION

INSTANCE FONDÉE SUR L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : FORESTER
ENREGISTREMENT N° : UCA09357

Le 14 février 2000, à la demande du cabinet Swabey, Ogilvy Renault, le registraire a donné un avis en application de l'article 45 à la société 395925 Alberta Ltd., propriétaire inscrite de la marque de commerce portant le numéro d'enregistrement susmentionné.

La marque de commerce FORESTER est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

[TRADUCTION]

1) Outils servant aux exploitations forestières, y compris haches, scies, lames de scie, cadres de scie, scies à bûches, pinces à avoyer, limes, hachettes, ciseaux à bois, rabots et outils de menuisier.

2) Attirail de pêche, notamment, cannes à pêche, moulinets, leurres et appâts, hameçons et fils de pêche.

3) Musettes et sacs marin.

4) Quincaillerie et outils, notamment outils de mécanicien, à savoir pinces, tenailles, clés, cisailles de ferblantier, coupe-tubes et coupe-tuyaux, extracteurs de pignons, évaseurs, clés à douilles, coffres à outils et coffrets à argent, limes et râpes, poinçons et chasse-clous, tournevis, perceuses et mèches, tarauds, matrices et outils à filetage, mèches à forêt, équerres de menuisier et de mécanicien, règles et mètres à ruban, niveaux, agrafeuses, marteaux, pieds de biche, scies à métaux, poignées, pelles et fourches, pelles à neige, faux, étaux, serre-joints, couteaux, couteaux à mastic, couteaux à linoleum, grattoirs à murs et à bois, coupe-verre, outils de plâtrier, outils à ciment, truelles, fers à souder, chalumeaux, pinceaux et rouleaux à peinture, papier de verre et toile d'émeri, meules, disques de coupe, poulies, meules d'établi, burettes, chaînes et crochets, tendeurs de fil de fer, tendeurs à chaîne, appareils de levage, cordes, brouettes, fils de fer, cordages, câbles et pierres à affûter; outils de jardinage, à savoir des râteaux, des bêches, des griffes piocheuses, des coupe-bordures, des cisailles à haies, cisailles à émonder, forces à tondre, caches pliants pour pulvérisateur, ferrures pour tuyau d'arrosage, systèmes d'arrosage; garnitures de plomberie, à savoir accessoires de tuyauterie, robinets, robinets d'évier; quincaillerie destinée à la construction, à savoir vis à bois, crochets en métal, boulons, goupilles, charnières, pentures, ferrures d'ébénisterie, poignées, patères et porte-manteaux, fixations pour étagères, loquets, ferrures de fenêtres, ferrures de portes, écharpes, boulons à canon, boîtes aux lettres, ferme-portes, cadenas, serrures, roulettes à meubles, lampes de poche, lanternes et batteries.

5) Attirail de pêche et boîtes à outillage, couteaux de chasse et canifs, coutellerie.

6) Outils de menuisier ou de mécanicien et accessoires, à savoir poinçons à cuir, mèches de perceuses, mèches expansives, masses, haches, sciottes, scies, lames à scie circulaire, scies à trou, coupe-cercles, lunettes protectrices, masques et filtres, arrache-clous, pioches et masses à fendre le bois.

7) Outils de mécanicien automobile, à savoir testeur de voltage 6-12 V, jauge à pneumatique, pompe à pneumatique, graisseurs et accessoires; outils et accessoires d'électricien, à savoir pinces à dénuder, gaufreuse de fils métalliques, vérificateurs de circuit, et rubans pour canalisations de PVC; outils et accessoires de menuisier et de mécanicien, à savoir leviers, ciseaux, tourne-écrous, rabots, emboutissoirs, extracteurs de vis, compas d'épaisseur, compas à mesurer et pointes à tracer, outils et accessoires de rivetage, scies à guichet, scies à émondage, scies à placage, scies à dosseret, scies à chantourner, scies à queue d'aronde, maillons de chaîne à réparation rapide et crochets de rangement.

8) Outils et accessoires de menuisier ou de mécanicien, à savoir coupe-boulons, clés hexagonales, mèches de vilebrequin, poinçons, crayons et fermails.

9) Outils et accessoires de menuisier et de mécanicien, à savoir pistolets à calfeutrer, pistolets à peinture, porte-outils, cordeaux traceurs et bandes de fixations pour bâche.

En réponse à l'avis, on a fourni l'affidavit de Harold Tiemstra, auquel était jointes un certain nombre de pièces. Chaque partie a déposé des observations écrites. Aucune des parties n'a demandé la tenue d'une audience.

Dans son affidavit, M. Tiemstra déclare que le déposant a accordé à Can-Cell Industries Inc. une licence en vue de l'utilisation de la marque de commerce en liaison avec la vente de marchandises fabriquées et commercialisées selon le devis descriptif du déposant et, à titre de pièce A, il a joint une copie du contrat de licence. Il explique que la marque de commerce est apposée de façon claire sur les marchandises ou sur les emballages dans lesquelles ces marchandises sont distribuées lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises. Il note que la marque de commerce a été employée au cours de la période en cause, ainsi qu'auparavant, en liaison avec les marchandises enregistrées énumérées dans son affidavit. Il reconnaît explicitement qu'elle n'était pas employée en liaison avec les marchandises énumérées aux catégories(2), (3) et (5) de l'enregistrement.

Il a produit des photographies des marchandises revêtues de la marque de commerce, ainsi que de brochures et des catalogues dans lesquels les marchandises offertes à la vente sont revêtues de cette marque et, aussi, des copies de factures et de reçus de caisse.

La partie demanderesse conteste sur plusieurs points les preuves produites.

Selon moi, la partie demanderesse fait surtout valoir que l'emploi de la marque au cours de la période en cause n'a pas été démontré en liaison avec chacune des marchandises enregistrées.

En ce qui concerne l'emploi de la marque par le licencié, cet emploi semble répondre aux exigences du paragraphe 50(1) de la *Loi sur les marques de commerce*. Dans son affidavit, M. Tiemstra déclare que les marchandises en question sont vendues et commercialisées conformément au devis descriptif établi par la propriétaire inscrite et aux conditions fixées dans le contrat de licence, notamment les clauses figurant sous les rubriques « Obligations du propriétaire de la marque » et « Obligations du concessionnaire de la marque ». J'estime que l'on peut conclure que le déposant conserve, aux termes mêmes de la licence, le contrôle sur les caractéristiques et la qualité des marchandises.

S'agissant de savoir si les ventes peuvent être considérées comme des ventes effectuées dans la pratique normale du commerce, rien ne porte à conclure qu'il n'en serait pas ainsi. Plusieurs factures portent des dates appartenant à la période en cause et font état de ventes effectuées, par le licencié, à des entreprises telles que WASA Building Supplies Ltd; Federated Cooperatives Limited, Truelove Building Supplies, Saddle Lake Lumber Yard. Les catalogues et brochures montrent bien que les marchandises faisaient l'objet d'un effort de promotion et étaient offertes à la vente. Le nom du licencié y figure et l'on constate que la marque de commerce est visible sur les diverses marchandises ou leurs emballages.

D'après moi, il s'agit de savoir s'il ressort de la preuve que la marque de commerce a été employée, au cours de la période en cause, en liaison avec chacune des marchandises enregistrées. Bien qu'il ne soit pas nécessaire de produire des preuves directes ou documentaires de cela pour chacune des marchandises, il doit être au moins clairement affirmé dans l'affidavit que chacune des marchandises portant la marque en question a fait l'objet de ventes au cours de la période en cause. En l'occurrence, M. Tiemstra ne l'a pas clairement affirmé pour chacune des marchandises enregistrées. Cela dit, dans son affidavit, il énumère plusieurs marchandises et a fourni des photos de marchandises revêtues de la marque de commerce, ainsi que des brochures et des catalogues faisant état de diverses marchandises revêtues de la marque de commerce et, aussi, des factures et

des reçus de caisse témoignant de la vente de certaines de ces marchandises. Les photos portent sur certaines marchandises, à savoir, des marteaux, hachettes, lames de scie circulaire, outils de menuisier, leviers et extracteurs, lunettes de sécurité, pinceaux, rouleaux à peinture, plateaux à peinture (non couverts par l'enregistrement), tournevis, douilles à tournevis (non couvertes par l'enregistrement), jeux de clés hexagonales, feuilles de bois et tringles à cintres (deux articles non couverts par l'enregistrement), coupe-tube et coupe-tuyaux, chasse-clous, cisailles de ferblantier, jeux de mèches à perceuse, mèches expansives, étaux, clés à molette, serre-joints, pinces, pioches à panne fendue (non couvertes par l'enregistrement), pierres à affûter, joncs de blocage (non couverts par l'enregistrement), pinces à dénuder, riveur à main, cisailles coupe-trou, tendeurs d'arrimage à cliquet (non couverts par l'enregistrement), cisailles de type aviation (non couvertes par l'enregistrement) et pinces coupe-fil (pinces).

Les brochures annoncent l'outillage et les outils de jardinage vendus sous la marque FORESTER ainsi que sous la marque SVEGO. Il est fait état, dans ces brochures, de plusieurs des articles figurant sur les photos. De plus, les articles suivants, couverts par l'enregistrement, figurent également en liaison avec la marque de commerce FORESTER : des scies, coupe-boulons, scies à métaux, pieds de biche, mètres à ruban, pinces à sertir, râpeaux, bèches, griffes piocheuses, coupe-bordures, cisailles à haies, cisailles à émonder, pioches et houes, pelles et fourches.

M. Tiemstra ayant affirmé au paragraphe 4 de son affidavit que le déposant a, au cours de la période en cause, employé la marque de commerce en liaison avec les marchandises énumérées dans l'affidavit, je suis disposée à admettre que les marchandises en liaison avec la marque ont été vendues ou proposées à la vente au cours de la période en cause.

Les factures qui ont été produites témoignent des ventes qui ont eu lieu aussi bien pendant la période en cause qu'après. Bien que des factures n'aient pas été produites pour chacune des marchandises susmentionnées, la Loi n'exige pas que des factures soient présentées pour chaque type d'article. D'ailleurs, ainsi qu'il en a été décidé dans l'affaire *Union Electric Supply Co. Ltd. c. Registraire des marques de commerce*, 63 C.P.R. (2d) 56, il n'est pas nécessaire, dans le cadre d'une instance fondée sur l'article 45, de produire une surabondance de preuves. J'estime que l'on

peut conclure de l'ensemble des preuves que la marque de commerce a été employée au Canada au cours de la période en cause en liaison avec les articles énumérés ci-dessus figurant dans les photos, brochures ou factures.

Dans ses observations écrites, l'agent du déposant fait valoir que les factures attestant aussi des ventes portant sur des pistolets à calfeutrer, grattoirs à murs et à bois, fixations pour tablettes et rubans pour canalisation de PVC. Je conviens qu'il s'agit bien d'articles dont il est fait état dans les factures, mais il n'est pas dit dans l'affidavit, ni indiqué dans les factures, que ces articles ont été vendus en liaison avec la marque FORESTER. Étant donné que le déposant semble également vendre des produits sous la marque de commerce SVEGO, j'estime qu'en l'absence d'une indication claire, aussi bien dans l'affidavit que dans les factures, que les articles « pistolets à calfeutrer, grattoirs à murs et à bois, fixations pour tablettes et rubans pour canalisation de PVC » portaient la marque de commerce FORESTER, je ne suis pas disposée à conclure que ces articles étaient vendus en liaison avec la marque de commerce en question.

Cela étant, j'estime qu'au vu des preuves produites, il est loisible de conclure que la marque de commerce a été employée au Canada au sens du paragraphe 4(1) et a été employée, au cours de la période en cause, en liaison avec les marchandises suivantes énumérées dans l'enregistrement :

- 1) Outils servant aux exploitations forestières, y compris des scies, lames de scie, hachettes et outils de menuisier.
- 4) Quincaillerie et outils, notamment outils de mécanicien, à savoir pinces, tenailles, clés, cisailles de ferblantier, coupe-tubes et coupe-tuyaux, extracteurs de pignons, clés à douilles, chasse-clous, tournevis, mèches de perceuses, marteaux, pieds de biche, scies à métaux, pelles et fourches, étaux, serre-joints, grattoirs à murs et à bois, pinceaux et rouleaux à peinture et pierres à affûter; outils de jardinage, à savoir des râteaux, des bèches, des griffes piocheuses, des coupe-bordures, des cisailles à haies, cisailles à émonder.
- 6) Outils de menuisier ou de mécanicien et accessoires, à savoir mèches de perceuses, mèches expansives, lames à scie circulaire, coupe-cercles, lunettes protectrices, arrache-clous, pioches et houes.
- 7) Outils et accessoires d'électricien, à savoir pinces à dénuder, gaufreuse de fils métalliques; outils et accessoires de menuisier ou de mécanicien, à savoir pieds de biche et outils et accessoires de rivetage.
- 8) Outils et accessoires de menuisier ou de mécanicien, à savoir des coupe-boulons et clés hexagonales.

J'en conclus en conséquence que l'enregistrement de la marque de commerce devrait être modifié afin de ne comprendre que ces marchandises-là.

L'enregistrement n° UCA09357 sera modifié en conséquence conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À HULL (QUÉBEC), LE 31^e MAI 2001.

D. Savard
Agente d'audience principale
Article 45