

## TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2011 COMC 73  
Date de la décision : 2011-05-24

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée à la demande de McCarthy Tétrault, visant l’enregistrement n° LMC590907 de la marque de commerce Get In The Zone au nom de AutoZone Parts Inc.**

[1] À la demande de McCarthy Tétrault (la Requérante), le registraire des marques de commerce a transmis un avis en vertu de l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), le 19 décembre 2008 à AutoZone Parts, Inc., la propriétaire inscrite (l’Inscrivante) de l’enregistrement n° LMC590907 pour la marque de commerce GET IN THE ZONE (la Marque).

[2] La Marque a été enregistrée en liaison avec les services suivants :

*Services de magasin de vente au détail de pièces d’auto.*

[3] L’article 45 de la Loi dispose que le propriétaire inscrit doit indiquer, à l’égard de chacune des marchandises ou de chacun de services que spécifie l’enregistrement, si 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. En l'espèce, la période pertinente pour établir l'emploi commence le 19 décembre 2005 et se termine le 19 décembre 2008. L'emploi de la marque de commerce en liaison avec des marchandises et avec des services est défini à l'article 4 de la Loi, qui prévoit :

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.

[4] En réponse à l'avis envoyé par le registraire, l'Inscrivante a produit l'affidavit de Jamey Traywick, un directeur de cybercommerce de l'Inscrivante, souscrit le 16 juin 2009, auquel des pièces ont été jointes. Seule l'Inscrivante a produit un plaidoyer écrit, et aucune audience n'a été tenue.

[5] Il est bien établi que l'article 45 de la Loi a pour objet et pour effet d'offrir un moyen simple, sommaire et rapide de débarrasser le registre du « bois mort ». Bien que les simples assertions d'emploi ne suffisent pas à démontrer l'emploi dans le cadre d'une procédure de radiation intentée en vertu de l'article 45 (*Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.* (1979), 45 C.P.R. (2d) 194, confirmée par (1980), 53 C.P.R. (2d) 63 (C.A.F.)), le critère pour démontrer l'emploi dans ce genre de procédure est peu exigeant (*Lang, Michener, Lawrence & Shaw c. Woods Canada Ltd.* (1996), 71 C.P.R. (3d) 477 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)), et la surabondance de preuves n'est pas nécessaire (*Union Electric Supply Co. c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1982), 63 C.P.R. (2d) 56 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)). Cependant, il faut fournir des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que, pendant la période pertinente, la marque était employée en liaison avec les marchandises ou services visés par l'enregistrement.

[6] Dans son affidavit, M. Traywick explique que l'Inscrivante exploite actuellement un nombre important de magasins de détail, situés aux États-Unis, dans le domaine des pièces d'automobiles. Il indique que l'Inscrivante exploite également un site Web, *www.autozone.com*, qui permet aux clients, y compris les clients résidents au Canada, de chercher des renseignements sur des pièces d'automobiles, puis de les commander et de les payer par téléphone. Les commandes des clients canadiens sont ensuite livrées au Canada. Il déclare également que

[TRADUCTION] « durant les années 2006, 2007 et 2008, AutoZone Parts, Inc. a fait de nombreuses ventes de pièces d'automobiles à des Canadiens, qui ont été livrées aux clients canadiens à leur adresse au Canada ».

[7] M. Traywick fournit les données suivantes concernant le nombre de visiteurs uniques sur le site Web *www.autozone.com* pour les années 2006, 2007 et 2008 :

2006 - 211 467 visiteurs canadiens uniques

2007 - 300 100 visiteurs canadiens uniques

2008 - 431 350 visiteurs canadiens uniques

[8] Les autres preuves pertinentes sont résumées ci-dessous :

- Des feuilles de calcul contenant des listes de ventes représentatives de pièces d'automobiles à des clients canadiens au cours de la période pertinente (dossiers de ventes);
- Des copies imprimées de pages provenant du site Web de l'Inscrivante *www.autozone.com* ayant été affichées à différents moments au cours de la période pertinente et montrant clairement la Marque;
- Des copies imprimées de circulaires publicitaires représentatives publiées sur le site Web de l'Inscrivante et montrant la Marque, pour les périodes allant du 24 août au 20 septembre 2006 et du 21 septembre au 18 octobre 2006, respectivement.

[9] La simple annonce d'un service au Canada ne suffit pas à établir l'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des services au sens de l'article 4 de la Loi; la propriétaire inscrite doit également démontrer qu'elle était prête à rendre les services au Canada pendant la période pertinente [*Porter c. Don the Beachcomber* (1966), 48 C.P.R. 280 (C. de l'É.) et *Wenward (Canada) Ltd. c. Dynaturf Co.* (1976), 28 C.P.R. (2d) 20 (C.O.M.C.)]. Cependant, l'Inscrivante n'a pas besoin d'avoir un point de vente au Canada pour respecter les exigences en matière d'emploi en liaison avec les services en vertu du paragraphe 4(2) de la Loi. Il suffit pour établir l'« emploi » que les services soient « fournis sans que les clients canadiens aient à quitter le

Canada » et que la marque de commerce soit employée en liaison avec lesdits services [*Saks & Co. c. Canada (Registre des marques de commerce)* (1989), 24 C.P.R. (3d) 49 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), *Bedwell c. Mayflower* (1999), 2 C.P.R. (4th) 543, et *Société Nationale des Chemins de Fer Français SNCF c. Venice Simplon-Orient-Express, Inc.* (2000), 9 C.P.R. (4th) 443 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), confirmée par 64 C.P.R. (3d) 87].

[10] En ce qui a trait aux « services de magasin de vente au détail », il a été accepté que la présence d'une marque de commerce sur un site Web faisant l'annonce des services de l'Inscrivante constitue un « emploi » de la marque au sens du paragraphe 4(2) de la Loi; la preuve doit démontrer que la livraison des produits a été faite par l'Inscrivante au Canada au cours de la période pertinente [voir *Law Office of Philip B Kerr c. Face Stockholm, Ltd.* (2001), 16 C.P.R. (4th) 105 (C.O.M.C.), et *Grafton-Fraser Inc. c. Harvey Nichols and Co.* (2010), 89 C.P.R. (4th) 394].

[11] En l'espèce, compte tenu de l'ensemble de la preuve, j'accepte que l'Inscrivante a employé la Marque en conformité avec le paragraphe 4(2) de la Loi. Je tire cette conclusion, car j'estime que les rapports de vente montrent clairement que les ventes faites aux Canadiens (ces rapports comprenant les adresses canadiennes des acheteurs) corroborent la déclaration de l'auteur de l'affidavit selon laquelle [TRADUCTION] « les Canadiens utilisent le site Web pour chercher des renseignements sur des pièces d'automobiles, puis pour commander les pièces par téléphone auprès de l'inscrivante, qui sont ensuite livrées aux clients canadiens ». De plus, j'ai également considéré le nombre important de visiteurs canadiens sur le site Web de l'Inscrivante; la preuve montre clairement qu'un grand nombre des marchandises sur les registres des ventes sont des produits offerts sur le site Web de l'Inscrivante, et les copies imprimées du site Web et les circulaires publicitaires de l'Inscrivante montrent clairement la Marque. Par conséquent, je suis convaincue que ladite marque de commerce a été montrée en liaison avec des « *Services de magasin de vente au détail de pièces d'auto* » parce qu'elle était affichée sur le site Web de l'Inscrivante, et je suis convaincue que l'Inscrivante a offert et fourni ces services au Canada au cours de la période pertinente.

[12] Au vu de ce qui précède, je conclus que l'emploi de la Marque a été établi pour les services décrits comme « *Services de magasin de vente au détail de pièces d'auto* ». Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera maintenu conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi.

---

Kathryn Barnett  
Agente d'audience  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Jean-François Vincent