

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : CARCANADA
NUMÉRO D'ENREGISTREMENT : 476 943

Le 4 novembre 2002, sur demande de 1292162 Ontario Limited, le registraire a envoyé un avis en application de l'article 45 à CarCanada Corporation, le propriétaire inscrit de l'enregistrement de marque de commerce susmentionné.

La marque de commerce CARCANADA est enregistrée pour être employée en liaison avec les services suivants : « Exploitation d'un magasin spécialisé dans la vente au détail de pneus ».

L'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* oblige le propriétaire inscrit d'une marque de commerce à prouver que la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou 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, d'indiquer 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 est n'importe quel moment entre le 4 novembre 1999 et le 4 novembre 2002.

En réponse à l'avis, l'inscrivante a déposé l'affidavit de David McDonnell, auquel des pièces étaient jointes. Chacune des deux parties a déposé des observations écrites. Aucune des parties n'a demandé la tenue d'une audience.

Dans son affidavit, M. McDonnell déclare qu'il est le contrôleur de CarCanada Corporation, l'inscrivante, depuis 1996 et qu'à ce titre il a connaissance personnellement des faits énoncés dans son affidavit. Il déclare que l'inscrivante a employé continuellement la marque déposée en liaison

avec

l'« exploitation d'un magasin spécialisé dans la vente au détail de pneus ». Il explique que l'emploi de la marque CARCANADA en liaison avec l'exploitation d'un magasin spécialisé dans la vente au détail de pneus est liée et associée à l'exploitation par l'inscrivante de plusieurs magasins de vente au détail (il y en a trois) spécialisés dans la vente de véhicules à moteur, d'accessoires et de pièces de tels véhicules, neufs et d'occasion. Au cours des dernières années, l'inscrivante a effectué des ventes de plusieurs centaines de millions de dollars, y compris la vente de pneus et de services liés à ceux-ci, c'est-à-dire l'inspection et l'installation de pneus pour des comptes internes et pour des clients au détail. Il ajoute que l'inscrivante a dépensé plus de 6 millions de dollars (6 000 000 \$) sur une période de cinq ans se terminant en novembre 2002, pour faire la publicité de sa marque de commerce CARCANADA en liaison avec l'exploitation de son commerce de vente de produits automobiles neufs et d'occasion, ainsi qu'avec l'exploitation de ses magasins de vente au détail de pneus.

Voici une liste des pièces jointes à l'affidavit de M. McDonnell :

Pièce 1 Copies de trois photographies prises en 1998 et montrant a) un technicien de service de CARCANADA inspectant les pneus d'une automobile ; b) une automobile dans la salle de démonstration de l'inscrivante (la scène est décrite par M. McDonnell de la manière suivante : [TRADUCTION] « des pneus montrés sur un présentoir interne dans une salle de démonstration de CARCANADA ») ; c) une mini-fourgonnette sur le terrain de stationnement de l'inscrivante (la scène est décrite par M. MacDonnell de la façon suivante : [TRADUCTION] « des pneus montrés sur un présentoir externe de l'inventaire d'automobiles de CAR CANADA »).

Pièce 2 Des copies de factures de ventes et de services remises par l'inscrivant à des clients au détail pendant la période de 1997 à 2002. Les factures qui ont été déposées portent la marque de commerce CARCANADA dans leur coin supérieur gauche. Le mot « CARCANADA » est suivi des mots « The Car Superstore ».

Pièce 3 Des copies de factures de ventes et de services émises par l'inscrivant pour des travaux à l'interne pendant la période de 1997 à 2002. Toutes les factures déposées sous la rubrique de pièce numéro « 3 » portent le nom de « Car Canada » à titre de client. M. McDonnell déclare que ces factures prouvent la vente de pneus utilisés pour mettre à jour des véhicules d'occasion que l'inscrivant reçoit puis vend à des clients au détail.

Pièce 4 Une copie des achats de pneus effectués par l'un des magasins de vente au détail de pneus de l'inscrivant (à Manotick) à « GOODYEAR TIRE COMPANY » au cours de la période de 2000 à 2002. Les achats de pneus se montaient à plus de deux cent mille dollars (200 000 \$). M. McDonnell déclare que ces pneus ont été par la suite vendus aux acheteurs au détail de CARCANADA.

Pièce 5 Une copie d'un encart publicitaire dans un journal dont M. McDonnell prétend qu'il a été publié régulièrement dans des journaux avant et pendant la période pertinente. L'encart publicitaire fait mention de l'inspection d'automobile détaillée en cent quarante-quatre (144) points de CarCanada. L'encart montre une mini-fourgonnette ainsi que des flèches reliant les parties principales du véhicule à des explications concernant les parties du véhicule qui seront inspectées, y compris les pneus.

Pièce 6 Une copie de la formule d'inspection d'automobiles en cent quarante-quatre (144) points qui a été utilisée régulièrement par l'inscrivante, tant avant que pendant la période pertinente, inspection dont M. McDonnell déclare qu'elle comprend une inspection détaillée des pneus comme volet de l'exploitation des magasins de vente au détail de pneus de l'inscrivante.

Pièce 7 Une copie des brochures de vente et de publicité internes employés par l'inscrivante avant et pendant la période pertinente. La brochure de 7 pages est intitulée [TRADUCTION] « Avec CARCANADA vous en avez pour votre argent ! », puis décrit les véhicules « CARCANADA ».

Le principal argument avancé par la partie requérante concerne la question de savoir si l'emploi invoqué est un emploi en liaison avec les services visés par l'enregistrement de la marque de commerce, soit l'« exploitation d'un magasin spécialisé dans la vente au détail de pneus ».

Voici le texte du paragraphe 4(2) de la *Loi sur les marques de commerce* qui décrit les conditions dans lesquelles une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services :

(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.

La partie requérante prétend que la preuve ne démontre pas l'emploi de la marque de commerce au Canada en liaison avec l'« exploitation d'un magasin spécialisé dans la vente au détail de pneus ». D'autre part, l'inscrivante prétend qu'elle a employé la marque de commerce en liaison avec divers aspects de l'exploitation de « magasins spécialisés dans la vente au détail de pneus », laquelle comprend notamment -- à son avis -- ses services d'inspection des pneus, d'installation et

d'équilibrage des pneus, et de vente de pneus neufs et d'occasion. L'inscrivante prétend qu'elle a employé la marque de commerce en liaison avec ses services en employant et en affichant la marque de commerce dans l'exécution de ses services. Elle se fonde sur ses pièces, et notamment les pièces numéros 2 et 3 -- qui portent la marque de commerce et prouvent la vente au détail de pneus ainsi que la prestation de services concernant les pneus -- , et la pièce numéro 4 -- dont elle prétend qu'elle prouve l'achat par l'inscrivante de pneus à GoodYear Tire Company pour revente à ses propres clients.

L'inscrivante ajoute que l'enregistrement qui fait l'objet du litige vise l'« exploitation d'un magasin spécialisé dans la vente au détail de pneus ». Elle prétend qu'il n'appartient pas au registraire ni aux tribunaux d'établir les paramètres de ce qui constitue la pratique normale du commerce en ce qui concerne les services offerts par l'inscrivante, et qu'aucune disposition de la *Loi sur les marques de commerce* n'interdit à un propriétaire d'utiliser une marque en liaison avec une pluralité de services. Elle ajoute que, tandis que l'inscrivante vend des véhicules neufs et d'occasion sous sa marque CARCANADA, elle exploite également des magasins spécialisés dans la vente au détail de pneus qui, dans certains cas, partagent des locaux commerciaux avec ses concessions de vente d'automobiles.

Après examen de la preuve, je conclus qu'il ne fait aucun doute que l'inscrivante exploite sous la marque de commerce un commerce spécialisé de vente au détail des véhicules à moteur d'occasion et de pièces et d'accessoires de véhicules à moteur. En outre, la preuve indique clairement qu'un des volets du commerce des véhicules automobiles d'occasion de l'inscrivante consiste à fournir des services de réparation, d'inspection et d'entretien d'automobiles. Toutefois, il m'est impossible de conclure que la preuve démontre l'emploi de la marque de commerce de la

manière prescrite par la paragraphe 4(2) de la Loi, en liaison avec l' « exploitation d'un magasin spécialisé dans la vente au détail de pneus ».

Comme l'a indiqué la partie requérante, la totalité de la publicité effectuée par l'inscrivante en liaison avec la marque de commerce, et la plupart des pièces, visaient les véhicules d'occasion vendus par l'inscrivante ainsi que l'inspection de ces véhicules. Aucun élément de cette publicité ne vise l'« exploitation d'un magasin spécialisé dans la vente au détail de pneus ».

En ce qui concerne les factures, celles qui ont été fournies comme pièce 2 portent la marque de commerce suivie des mots « The Car Superstore », mais à mon avis ces factures semblent viser davantage les services d'entretien et de réparation de véhicules que l'inscrivante fournit à ses clients et qui sont liés à son commerce spécialisé de vente de véhicules à moteur d'occasion et de pièces et d'accessoires de véhicules à moteur. Les factures indiquent que l'inscrivante a effectué des changements d'huile et de filtres, qu'elle a remplacé une ampoule de plaque d'immatriculation, une ampoule de témoin de freinage, un câble d'ouverture du capot et des plaquettes de frein ; qu'elle a inspecté, installé et vendu des pneus ; et qu'elle a fourni d'autres services du même genre qui sont tous en liaison avec son commerce spécialisé de vente de véhicules à moteur d'occasion et de pièces et d'accessoires de véhicules à moteur. Par conséquent, la preuve démontre qu'en liaison avec la marque de commerce, l'inscrivante exerce un commerce d'automobiles d'occasion qui fournit une vaste gamme de services dont la vente de pièces de véhicules à moteur, tels les pneus. Bien que je sois prête à accepter que les services fournis équivalent à l'exploitation de magasins spécialisés dans la vente au détail de véhicules à moteur qui vendent des véhicules à moteur d'occasion ainsi que des pièces et des accessoires de véhicules à moteur, je crois qu'il s'agit là d'une activité différente de l'« exploitation d'un magasin spécialisé dans la vente au

détail de pneus ». Une conclusion différente équivaudrait implicitement à conclure que l'inscrivante exploite des magasins spécialisés dans la vente au détail de filtres automobiles, des magasins spécialisés dans la vente au détail de plaquettes de freins, des magasins spécialisés dans la vente au détail d'ampoules de plaques d'immatriculation, etc., ce qui n'est pas le cas.

En ce qui concerne les factures fournies sous la cote 3, ces factures indiquent des transactions internes, comme l'a prétendu la partie requérante. L'inscrivante a indiqué que ces factures représentent des commandes de travaux internes visant la mise à jour de véhicules d'occasion qu'elle reçoit puis revend à des acheteurs au détail. Par conséquent, il est clair que l'emploi de la marque de commerce sur ces factures est l'emploi de la marque de commerce en liaison avec le commerce de l'inscrivante qui se spécialise dans la vente de véhicules à moteur d'occasion. La preuve indique clairement que tous les véhicules à moteur d'occasion offerts en vente par l'inscrivante font l'objet d'une inspection complète en 144 points, et que c'est l'inscrivante qui effectue les travaux nécessaires pour rendre les véhicules conformes aux normes de pointe dans ce secteur industriel (voir la pièce 5 jointe à l'affidavit). Bien que les travaux effectués s'étendent, lorsque nécessaire, à l'installation de pneus neufs, il m'est à nouveau impossible de conclure que les services fournis en liaison avec la marque de commerce équivalent à l'« exploitation d'un magasin spécialisé dans la vente au détail de pneus ».

En ce qui concerne la pièce numéro 4 reflétant les achats par l'inscrivante de 200 000 \$ de pneus à la GoodYear Tire Company, il appert à nouveau clairement de la preuve que ces achats ont été effectués dans le cadre du commerce de l'inscrivante qui se spécialise dans la vente de véhicules à moteur d'occasion (s'étendant à des services d'entretien et d'inspection), d'une part, ainsi que dans la vente de pièces et d'accessoires de véhicules à moteur, d'autre part.

Étant d'avis que la preuve déposée ne démontre pas l'emploi de la marque de commerce en liaison avec les services d'« exploitation d'un magasin spécialisé dans la vente au détail de pneus », je conclus que l'enregistrement de marque de commerce doit être radié.

L'enregistrement numéro 476943 sera radié en application des dispositions du paragraphe 45(5) de la *Loi sur les marques de commerce*.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 23 FÉVRIER 2006.

D. Savard
Agent d'audition supérieure
Article 45