

TRADUCTION/TRANSLATION

Procédure prévue à l'article 45 concernant l'enregistrement n° LMC 496171 pour la marque de commerce MOTO MIRROR & Dessin

Le 3 novembre 2003, à la demande de Cassels, Brock & Blackwell, s.r.l., le registraire a donné 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 Tucumcari Aero, Incorporated (l'« Inscrivante »), relativement à l'enregistrement n° LMC 496171 pour la marque de commerce MOTO MIRROR & Dessin (la « Marque »), telle qu'elle est illustrée ci-après, enregistrée en liaison avec des « rétroviseurs pour camions et automobiles ».



Suivant l'article 45 de la Loi, le propriétaire inscrit d'une marque de commerce doit indiquer si la marque a été employée au Canada à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que précise 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 ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. Dans la présente affaire, la période pertinente s'étend du 3 novembre 2003 au 3 novembre 2006. L'emploi d'une marque de commerce est défini à l'article 4 de la Loi.

L'affidavit de James F. Williams, signé le 20 avril 2007, ainsi que les pièces « A » à « E » (l'« affidavit de William »), ont été produits en réponse à l'avis du registraire.

La partie requérante et l'Inscrivante ont toutes deux produit un plaidoyer écrit et étaient représentées à l'audience. À l'ouverture de l'audience, l'avocate de l'Inscrivante a fait remarquer que les renvois à la pièce « E » au paragraphe 29 du plaidoyer écrit de l'Inscrivante devaient être considérés comme étant des renvois à la pièce « C ».

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. De simples affirmations d'emploi ne sont pas suffisantes pour démontrer l'emploi [voir *Aerosol Fillers Inc. c. Plough (Canada) Ltd.* (1979), 45 C.P.R. (2d) 194 (C.F. 1^{re} inst.); conf. par 53 C.P.R. (2d) 62 (C.A.F.)]. Le destinataire d'un avis prévu à l'article 45 de la Loi doit produire des éléments de preuve démontrant comment il a employé la marque de commerce afin que le registraire puisse déterminer si les faits confirment qu'il y a eu emploi de la marque de commerce au sens de l'article 4 de la Loi. Toutefois, il a été établi également qu'il n'est pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve s'il est possible de faire la preuve de l'emploi d'une manière simple et directe [voir *Union Electric Supply Co. c. Registrar of Trade Marks* (1982), 63 C.P.R. (2d) 56 (C.F. 1^{re} inst.)]. Il est bien établi que les ambiguïtés relevées dans la preuve doivent être interprétées à l'encontre des intérêts du propriétaire inscrit [voir *Aerosol Fillers Inc.*, précitée]. À cet égard, je signale les remarques suivantes formulées par le juge Cattanach dans la décision *Aerosol Fillers Inc.*, précitée, aux p. 198 et 199 :

« Les allégations consignées dans un affidavit doivent être précises, surtout lorsqu'il s'agit d'un affidavit produit conformément à l'article 44(2) [aujourd'hui le paragraphe 45(2)] car il constitue alors la seule preuve que le registraire est autorisé à recevoir. L'affidavit ne doit donc être sujet à plus d'une interprétation; si tel est le cas, il convient alors d'adopter l'interprétation qui va à l'encontre de l'intérêt de la partie pour laquelle le document a été rédigé. »

Au paragraphe 3 de son affidavit, M. Williams traite de la cession de la Marque par l'Inscrivante à CVG Management Corp., le 27 mars 2007. Bien que cette cession ne soit pas pertinente pour la présente procédure, je ferai remarquer que l'avant-dernière inscription de la page de l'enregistrement indique que CVG Management Corp. était inscrite à titre de propriétaire le 15 mai 2007 à la suite de la cession du 27 mars 2007 par l'Inscrivante. Je ferai remarquer également que, suivant la dernière inscription de la page de l'enregistrement, Commercial Vehicle Group, Inc. était propriétaire de l'enregistrement le 26 octobre 2007, à la suite d'une cession effectuée par CVG Management Corp. le 12 juin 2007.

Compte tenu des observations de la partie requérante sur la preuve par oui-dire, et sur le manque de clarté et de précision de l'affidavit de Williams, il est à mon avis utile de reproduire les paragraphes 4 à 7 :

[TRADUCTION]

4. Je suis directeur et vice-président de CVG Management Corp., poste que j'occupe depuis le mois de décembre 2004. En cette qualité, je suis notamment responsable des marques de commerce de CVG Management Corp. aux États-Unis, au Canada et ailleurs. Je suis autorisé par CVG Management Corp à rédiger le présent affidavit.

5. Dans la pratique normale du commerce, CVG Management Corp., Commercial Vehicle Group (dont CVG Management Corp. est une filiale), ainsi que ses compagnies liées (collectivement, « CVG »), tiennent des livres liés à l'exploitation de leurs entreprises (les « livres comptables »). J'ai un accès illimité à ces livres comptables et je fais le présent affidavit sur le fondement de mes connaissances personnelles ou sur le fondement des livres comptables, sauf indication contraire.

6. CVG exploite une entreprise de fabrication de *retroviseurs pour camions et véhicules commerciaux* et d'exportation de ceux-ci notamment à des consommateurs canadiens, pour installation subséquente dans le cours de la fabrication de nouveaux véhicules dans des usines et installations situées au Canada. Avant la cession de la marque de commerce MOTO MIRROR & Dessin et de l'enregistrement n° 496171 correspondant, CVG a été autorisée par Tucumcari à employer la marque de commerce MOTO MIRROR & Dessin aux États-Unis, au Canada et ailleurs, en liaison avec des *retroviseurs pour camions et véhicules commerciaux* (« Marchandises MOTO MIRROR & Dessin »). Conformément à cette licence, Tucumcari contrôlait l'emploi de la marque de commerce MOTO MIRROR & Dessin et les caractéristiques et la qualité des Marchandises MOTO MIRROR & Dessin. Pendant la période pertinente, Paccar of Canada Ltd. et Mack Canada, Inc. se trouvaient au nombre des clients canadiens de CVG pour les Marchandises MOTO MIRROR & Dessin.

7. Pendant la période pertinente, CVG a employé la marque de commerce MOTO MIRROR & Dessin au Canada en liaison avec les Marchandises MOTO MIRROR & Dessin. CVG a ainsi employé la marque de commerce en affichant bien en vue la marque de commerce MOTO MIRROR & Dessin sur les Marchandises MOTO MIRROR & Dessin mêmes ou sur les colis contenant des Marchandises MOTO MIRROR & Dessin distribuées et vendues au Canada, ainsi qu'il est indiqué précédemment. On m'a soumis des

photographies de l'affichage et des colis représentatifs, et je les ai jointes à mon affidavit à titre de pièce « B ».

Je ferai d'abord remarquer que M. Williams affirme clairement avoir accès aux livres comptables de CVG. Je ne suis donc pas disposée à conclure que la preuve documentaire se rapportant à une période précédant le début de son entrée en fonction constitue une preuve inadmissible, comme le fait valoir la partie requérante.

Puisque M. Williams désigne expressément les marchandises liées à la Marque comme étant des rétroviseurs pour camions et véhicules commerciaux (je souligne), la partie requérante soutient que, si je décide de maintenir l'enregistrement, celui-ci devrait être modifié de manière à éliminer de l'état déclaratif des marchandises les « rétroviseurs pour automobiles ». Puisque l'Inscrivante n'a pas abordé la question dans son plaidoyer écrit, à l'audience, j'ai demandé à l'avocate si l'Inscrivante souhaitait présenter des observations. En réponse, l'avocate a fait valoir que les « rétroviseurs pour camions et véhicules commerciaux » et les « rétroviseurs pour camions et automobiles » sont pour ainsi dire identiques. À ce moment-ci, et suivant l'affidavit de Williams, j'aimerais signaler que tout renvoi aux Marchandises MOTO MIRROR & Dessin dans ma décision est un renvoi aux « rétroviseurs pour camions et véhicules commerciaux », sauf indication contraire.

En ce qui concerne la pièce « B », la partie requérante soutient qu'il ne faut accorder aucune importance aux quatre photographies, parce que M. Williams ne précise pas expressément ce qu'illustre chacune d'elles ni ce que contient le colis que l'on y voit. Je prends note du fait que la partie requérante s'est fondée sur la décision *Smart & Biggar c. Jarawan* (2006), 52 C.P.R. (4th) 33 (C.F. 1^{re} inst.), mais je précise que chaque affaire doit être tranchée en fonction des faits qui lui sont propres. Néanmoins, toute ambiguïté relevée dans la nature de l'affichage et du colis qu'illustrent les photographies sera interprétée à l'encontre des intérêts de l'Inscrivante. La partie requérante soutient également que les deux premières photographies montrent une étiquette portant une date qui se situe en dehors de la période pertinente (16/03/07). Compte tenu de l'ensemble de l'affidavit de Williams, notamment de l'emploi du passé au paragraphe 7, je suis d'avis

que l'affichage et le colis que montrent les photographies sont représentatifs de l'affichage et des colis qui étaient utilisés pendant la période pertinente [voir *Effigi Inc. c. Baird Retail Management Group Inc.* 2006 CarswellNat 2100 (A.A.M.C.)].

Après avoir examiné les observations formulées par les deux parties sur les quatre photographies, j'arrive aux conclusions suivantes :

- Première photographie : J'estime raisonnable de conclure qu'elle montre un contenant utilisé pour expédier les Marchandises MOTO MIRROR & Dessin. Cependant, je ne tiendrai pas compte de cette photographie, puisque l'étiquette qui est apposée sur le contenant n'affiche pas la Marque.
- Deuxième photographie : Étant donné le renvoi aux Marchandises MOTO MIRROR & Dessin au paragraphe 7 de l'affidavit de Williams, il est à mon avis raisonnable de conclure que la photographie montre une plaque de métal apposée sur une partie de rétroviseur. Sur cette plaque de métal, on peut voir un cercle dans lequel figure la lettre « M » stylisée, formée de trois lignes en zigzag qui se prolongent jusqu'à l'extérieur du cercle. Les mots MOTO MIRROR figurent à côté de ce dessin, mais très près de celui-ci, en-bas à droite. À mon avis, la Marque demeure reconnaissable et conserve son identité. Ainsi, l'acheteur non informé conclurait probablement qu'en dépit de leurs différences, la marque de commerce telle qu'elle a été employée et la marque de commerce telle qu'elle a été enregistrée désignent des marchandises qui ont une même origine [voir *Registraire des marques de commerce c. Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, Société Anonyme et al* (1985), 4 C.P.R. (3d) 523 (C.A.F.)]. En conséquence, j'admets la marque de commerce affichée sur la plaque de métal comme preuve d'emploi de la Marque en liaison avec les Marchandises MOTO MIRROR & Dessin au sens du paragraphe 4(1) de la Loi.
- Troisième photographie : On y voit une boîte de carton. Le cercle qui contient la lettre « M » stylisée, formée de trois lignes en zigzag qui se prolongent jusqu'à l'extérieur du cercle, est apposé sur la boîte, et le mot figure tout près, à droite. Les mots MOTO MIRROR se retrouvent dans la désignation « PRUTSMAN/MOTO MIRROR », dans la partie supérieure gauche de la boîte, au-dessus d'une adresse. On pourrait

raisonnablement faire valoir qu'un tel emploi de MOTO MIRROR équivaut à un emploi de la désignation commerciale. Quoi qu'il en soit, je ne crois pas que la marque de commerce affichée sur la boîte constitue une preuve de l'emploi de la Marque. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner les observations de la partie requérante relativement au contenu de la boîte.

- Quatrième photographie : Il semble s'agir d'une copie en noir et blanc de la deuxième photographie.

Au paragraphe 8 de son affidavit, M. Williams affirme que les Marchandises MOTO MIRROR & Dessin étaient, à toutes les périodes pertinentes, et sont encore offertes en vente et vendues directement à des clients canadiens par CVG. Il dépose une feuille de calcul faisant état de ventes, notamment des Marchandises MOTO MIRROR & Dessin à Paccar of Canada Limited [pièce « C »]. Ainsi que la partie requérante l'a fait valoir, la feuille de calcul n'affiche pas la Marque ni n'indique quelle compagnie en particulier a vendu les Marchandises MOTO MIRROR & Dessin.

M. Williams dépose des copies de factures tirées des livres comptables [pièce « D »], correspondant aux renseignements énoncés dans la feuille de calcul. Il affirme également ce qui suit : [TRADUCTION] « La compagnie expéditrice désignée dans les factures est la National Seating Company, une filiale de Commercial Vehicle Group et une compagnie sœur de CVG Management Corp. » [paragraphe 9]. La partie requérante soutient qu'aucun élément de preuve n'indique qui a dressé les factures (huit d'entre elles couvrant les années 2004 à 2007). À mon avis, le logo affiché dans la partie supérieure gauche de chaque facture est incontestablement le logo de la National Seating Company. En outre, chaque facture indique qu'il faut effectuer le paiement à la National Seating Company. J'estime donc raisonnable de conclure que la National Seating Company a présenté ces factures.

M. Williams ne fournit aucun renseignement établissant l'existence d'un lien entre les Marchandises MOTO MIRROR & Dessin et l'un ou l'autre des numéros de produit figurant sur la feuille de calcul. Je remarque que la feuille de calcul, qui couvre les années

2004 à 2007, énumère notamment des numéros de facture à côté de l'article n° 313800, qui sont suivis de la description « AERO MIRROR MIXED SET MOTO & », et d'un prix unitaire correspondant. À l'audience, l'avocate de l'Inscrivante a consacré une partie de ses observations à tenter de démontrer le lien qui existe entre l'article n° 313800 inscrit sur la feuille de calcul et les factures n°s 433977 et 436304, datées respectivement du 7 janvier 2004 et du 28 janvier 2004. Nonobstant le fait que les renseignements relatifs à la facturation qui figurent sur les deux factures mentionnent Paccar of Canada Ltd. a/s Kenworth Truck Co. et une adresse aux États-Unis, les renseignements nécessaires à l'expédition indiquent que les marchandises ont été livrées à Paccar à Laval (Québec). Il semble par conséquent que Paccar ait en bout de ligne reçu les marchandises au Canada. L'avocate de l'Inscrivante n'a présenté aucune observation en vue de démontrer l'existence d'un lien entre l'article n° 313800 et l'une ou l'autres des six factures qui restent, et je note qu'aucun de ces six numéros de facture ne correspond à un numéro de facture inscrit à côté de l'article n° 313800 sur la feuille de calcul. Dans ces circonstances, je ne suis pas disposée à conclure que les factures postérieures à 2004 se rapportent à des ventes de Marchandises MOTO MIRROR & Dessin.

Bien que l'on ne puisse invoquer ni la feuille de calcul ni les factures n°s 433977 et 436304 pour établir l'emploi de la Marque au sens du paragraphe 4(1) de la Loi, je suis convaincue que la feuille de calcul et ces deux factures ensemble corroborent les allégations de M. Williams concernant les ventes, pendant la période pertinente, plus particulièrement en janvier 2004, de Marchandises MOTO MIRROR & Dessin sur lesquelles la Marque était apposée.

M. Williams termine son affidavit en déclarant que CVG a fait activement la promotion des Marchandises MOTO MIRROR & Dessin pendant la période pertinente. Il produit une copie de dépliant promotionnel utilisé et distribué au Canada [pièce « E »]. Il est bien établi que l'affichage d'une marque de commerce dans un document publicitaire ou promotionnel ne constitue pas en soi un emploi en liaison avec des marchandises au sens du paragraphe 4(1) de la Loi.

Une lecture raisonnable de l'affidavit de Williams combinée à la deuxième photographie [pièce « B »], aux renseignements figurant sur la feuille de calcul pour l'année 2004 [pièce « C »] et aux factures du mois de janvier 2004 [pièce « D »] me convainquent que la preuve établit l'emploi de la Marque au Canada pendant la période pertinente en liaison avec les Marchandises MOTO MIRROR & Dessin, au sens du paragraphe 4(1) de la Loi. La question suivante est donc celle de savoir si la preuve de l'emploi de la Marque par CVG, contenue dans l'affidavit de Williams, constitue un emploi de la Marque par l'Inscrivante conformément au paragraphe 50(1) de la Loi.

Suivant le paragraphe 50(1) de la Loi, le propriétaire d'une marque de commerce doit contrôler directement ou indirectement les caractéristiques ou la qualité des marchandises ou services pour que l'emploi de la marque de commerce par le titulaire de licence soit réputé être un emploi par le propriétaire. Le paragraphe 50(1) de la Loi n'exige pas la conclusion d'un accord écrit. La preuve du contrôle par le propriétaire peut servir à étayer l'existence d'un contrat de licence implicite [voir *Well's Dairy Inc. c. UL Canada Inc.* (2000), 7 C.P.R. (4th) 77 (C.F. 1^{re} inst.)]. La structure d'entreprise à elle seule ne peut permettre d'établir l'existence d'une licence au sens du paragraphe 50(1) de la Loi [voir *MCI Communications Corp. c. MCI Multinet Communications Inc.* (1995), 61 C.P.R. (3d) 245 (C.O.M.C.)].

À l'audience, l'avocat de la partie requérante a consacré une partie importante de ses observations à faire valoir qu'en raison de l'ambiguïté de l'affidavit de Williams, la preuve n'établit pas que l'emploi de la Marque profite à l'Inscrivante conformément au paragraphe 50(1) de la Loi. L'avocat de la partie requérante a même allégué que l'affidavit de Williams était « rédigé ingénieusement », de manière à faire la preuve d'une « licence de commodité ». Si je ne peux souscrire à l'opinion de la partie requérante selon laquelle l'affidavit de Williams a été « rédigé ingénieusement », j'estime néanmoins que celui-ci est contestable en ce qui concerne l'emploi autorisé de la Marque, ainsi qu'il en est question ci-après.

Je souscris aux observations de l’Inscrivante selon lesquelles, dans le cadre d’une procédure fondée sur l’article 45, le propriétaire inscrit ou le titulaire de licence peut satisfaire à l’exigence relative à la preuve du contrôle requis par le paragraphe 50(1) de la Loi en déclarant sous serment que le contrôle existe [voir *Shapiro Cohen Andrews & Finlayson c. 1089751 Ontario Ltd.* (2003), 28 C.P.R. (4th) 124 (A.P.A.M.C.)]. Cependant, la prétention de la partie requérante selon laquelle la déclaration de M. Williams sur le contrôle exercé par l’Inscrivante renvoie de manière ambiguë à CVG collectivement n’est pas sans fondement, pas plus que ne l’est sa prétention selon laquelle M. Williams ne précise pas expressément les noms des compagnies qui composent CVG, mises à part CVG Management Corp. et Commercial Vehicle Group.

Même si j’accepte l’argument de l’Inscrivante selon lequel CVG est défini au paragraphe 5 de l’affidavit de Williams comme s’entendant de CVG Management Corp, Commercial Vehicle Group et de ses compagnies liées, on ne peut que conclure que toutes ces sociétés sont des entités distinctes. Étant donné que M. Williams renvoie collectivement à ces sociétés comme étant CVG, j’arrive à la conclusion, compte tenu de mon interprétation du paragraphe 6, que chaque société mentionnée dans l’affidavit de Williams ou dont le nom figure dans les pièces qui y sont jointes, notamment la National Seating Company, exploite une entreprise de fabrication des Marchandises MOTO MIRROR & Dessin. Bien que M. Williams affirme qu’il est le directeur et vice-président de CVG Management Corp., rien ne prouve qu’il est le directeur de l’une ou l’autre des compagnies liées à CVG Management Corp. En outre, je ne considère pas le fait que M. Williams a accès aux livres comptables des compagnies liées à CVG Management Corp. comme constituant une preuve qu’il dirige et contrôle leurs activités quotidiennes.

Compte tenu de ce qui précède, je ne peux retenir les déclarations faites au paragraphe 6 de l’affidavit de Williams comme étant suffisantes pour établir que l’Inscrivante contrôle les caractéristiques ou la qualité des Marchandises MOTO MIRROR & Dessin fabriquées par une compagnie autre que CVG Management Corp. Par conséquent, je ne suis pas convaincue que l’emploi de la Marque par les compagnies autres que CVG Management

Corp. pendant la période pertinente constitue un emploi de la Marque par l'Inscrivante au sens du paragraphe 50(1) de la Loi.

Je suis tout au plus disposée à accepter les déclarations faites au paragraphe 6 de l'affidavit de Williams comme étant suffisantes pour établir que l'Inscrivante contrôle les caractéristiques ou la qualité des Marchandises MOTO MIRROR & Dessin fabriquées par CVG Management Corp. Néanmoins, étant donné les ambiguïtés relevées dans l'affidavit de Williams, je ne suis pas convaincue que celui-ci établit l'emploi de la Marque par CVG Management Corp.

En bout de ligne, je suis d'accord avec la partie requérante que l'affidavit de Williams est trop ambigu pour me permettre de conclure que l'emploi de la Marque au Canada pendant la période pertinente constitue un emploi de la Marque par l'Inscrivante au sens du paragraphe 50(1) de la Loi. Par conséquent, il est à mon avis inutile de déterminer si l'emploi de la Marque en liaison avec les Marchandises MOTO MIRROR & Dessin constitue un emploi de la Marque en liaison avec les marchandises que vise l'enregistrement.

Compte tenu de ce qui précède et dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, j'ordonne la radiation de l'enregistrement n° LMC 496171 conformément au paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 9 AVRIL 2009.

Céline Tremblay
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme
Édith Malo, LL.B.