

TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2011 COMC 184
Date de la décision : 2011-10-11

**DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45, engagée à
la demande de Lapointe Rosenstein, S.E.N.C.R.L., visant
l'enregistrement n° LMC457308 de la marque de
commerce de HAVILLAND au nom de Bombardier Inc.**

[1] Le 8 décembre 2008, à la demande de Lapointe Rosenstein, S.E.N.C.R.L., le registraire des marques de commerce 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 Bombardier Inc. (Bombardier), propriétaire inscrite de la marque de commerce de HAVILLAND (la Marque) enregistrée sous le n° LMC457308. La Marque est enregistrée en liaison avec des « aéronefs et pièces connexes ».

[2] L'article 45 exige que le propriétaire inscrit d'une marque de commerce indique si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises et/ou chacun des services énumérés dans 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 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 s'étend du 8 décembre 2005 au 8 décembre 2008 (la Période pertinente). L'emploi d'une marque de commerce est défini à l'article 4 de la Loi.

[3] Il est bien établi que l'article 45 de la Loi a pour objet et pour effet d'assurer une procédure simple, sommaire et expéditive visant à éliminer le « bois mort » du registre. Le fardeau de preuve que l'article 45 impose au propriétaire inscrit n'est pas très exigeant [*Austin*

Nichols & Co. c. Cinnabon, Inc. (1998), 82 C.P.R. (3d) 513 (C.A.F.)]. Il n'est pas nécessaire de produire une surabondance 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.)]. Comme l'a expliqué le juge Russell dans la décision *Uvex Toko Canada Ltd. c. Performance Apparel Corp.* (2004), 31 C.P.R. (4th) 270 (C.F.), au paragraphe 58 :

... Nous savons que l'objet de l'article 45 est de débarrasser le registre du « bois mort ». Nous savons que la simple affirmation par le propriétaire de l'emploi de sa marque de commerce ne suffit pas et que le propriétaire doit « indiquer » quand et où la marque a été employée. Il nous faut des éléments de preuve suffisants pour être en mesure de nous former une opinion en vertu de l'article 45 et d'appliquer cette disposition. Également, nous devons maintenir le sens des proportions et éviter la preuve surabondante. Nous savons également que le genre de preuve exigée varie d'une affaire à l'autre, en fonction d'une gamme de facteurs tels que la nature du commerce et les pratiques commerciales du propriétaire de la marque de commerce.

[4] Bien que cela soit sans conséquence en l'espèce, je constate que la première note en bas de page du registre indique que Bombardier était inscrite comme propriétaire de l'enregistrement le 2 mars 2001 à la suite de la fusion du 2 février 1998.

[5] En réponse à l'avis du registraire, Bombardier a produit un premier affidavit, souscrit par Lance Kessler le 8 juin 2009 (l'affidavit principal), et un second affidavit, souscrit par M. Kessler le 9 juin 2009 (l'affidavit supplémentaire). Seule Bombardier a produit des observations écrites et était représentée à l'audience.

[6] M. Kessler est directeur des opérations, Avions commerciaux, Contrats, chez Bombardier Aéronautique, la division chargée des activités aéronautiques de Bombardier. Il affirme ce qui suit au paragraphe 6 de son affidavit principal :

[TRADUCTION]

La marque de commerce de HAVILLAND a été employée de façon continue par Bombardier (et par son prédécesseur en titre de Havilland Inc.) en liaison avec l'aéronef Dash 8 (parfois appelé DHC-8) et maintenant connu sous le nom de Série Q (p. ex. Q200, Q300 et Q400, ci-après l'« Aéronef »). DHC est un code interne faisant référence à de Havilland Canada.

[7] M. Kessler joint à son affidavit principal des photographies montrant la Marque apposée sur les manches de commande situés dans le poste de pilotage d'un aéronef devant les sièges du

pilote et du copilote [pièce LK-1]. Il produit également une photographie montrant la Marque apposée sur l'interphone à l'entrée de l'aéronef [pièce LK-2]. M. Kessler affirme que les photographies [TRADUCTION] « sont représentatives de la façon dont Bombardier a employé sa [Marque] au fil des ans en liaison avec son Aéronef », notamment pendant la Période pertinente.

[8] M. Kessler joint également à son affidavit principal des copies d'actes de vente [pièce LK-3], des accusés de réception et des certificats d'acceptation d'aéronefs émis par des clients au Canada [pièce LK-4] et des accusés de réception de paiement émis par Bombardier [pièce LK-5]. Tous ces documents se rapportent à la Période pertinente et mentionnent expressément la Marque dans la description du produit.

[9] Dans son affidavit principal, M. Kessler explique que tous les aéronefs sont inspectés au Canada par les clients avant la vente. Le processus d'inspection prend environ quatre jours. Il comprend : (i) une inspection matérielle au sol de l'aéronef, qui englobe une inspection du poste de pilotage, des appareils de télécommunication et de la cabine; (ii) un examen détaillé de la documentation technique; (iii) un vol de réception. Un certain nombre de documents techniques, sur lesquels figure la Marque, sont remis aux clients au moment de l'inspection ou avant. M. Kessler produit des pages de documents techniques [pièce LK-6 de l'affidavit principal] et des photocopies de CD-ROM [pièce LK-1 de l'affidavit supplémentaire] qui sont représentatives de certains documents techniques et CD-ROM utilisés par Bombardier pendant l'inspection d'aéronefs durant la Période pertinente.

[10] Au paragraphe 22 de son affidavit principal, M. Kessler affirme ce qui suit :

[TRADUCTION]

L'industrie aéronautique est très réglementée et les pièces d'aéronef sont fabriquées selon des normes précises de sécurité et de durabilité. Bien que le volume des ventes de pièces d'aéronef soit constant, la vente de chaque pièce peut être sporadique, étant donné que la demande dépend de l'usure des pièces, etc.

[11] M. Kessler explique ensuite que les diverses pièces d'aéronef liées à la Marque et vendues par Bombardier, comme de la robinetterie, des servocommandes, des interphones et des médaillons (qui ornent le manche de commande dans le poste de pilotage), se trouvent dans les locaux de Learjet Inc., une filiale en propriété exclusive de Bombardier, à Chicago. Les commandes des clients pour des pièces d'aéronef sont généralement passées auprès de

Bombardier au Canada et les pièces sont livrées par Learjet Inc. M. Kessler déclare au paragraphe 25 : [TRADUCTION] « En ce qui concerne les ventes aux clients canadiens, les titres des pièces sont transférés de Learjet Inc. à Bombardier (opération intersociétés), puis Bombardier vend à son tour les pièces aux clients ».

[12] M. Kessler joint à son affidavit principal des photographies montrant la Marque apposée sur de la robinetterie, des servocommandes, des interphones et des médaillons de manche de commande à titre d'échantillons représentatifs d'emploi de la Marque en liaison avec des pièces d'aéronef pendant la Période pertinente [pièce LK-7].

[13] M. Kessler produit également des factures et des documents d'expédition connexes faisant état de ventes et d'expéditions de médaillons de manche de commande à des clients au Canada le 19 mars 2008 et le 27 août 2007, ainsi que des factures et des documents d'expédition connexes faisant état de ventes et d'expéditions d'interphones à des clients au Canada le 11 décembre 2008, le 19 mai 2009 et le 27 mai 2009 [pièce LK-8 de l'affidavit principal]. M. Kessler affirme qu'il n'a pas été en mesure de trouver une preuve de vente de robinetterie et de servocommandes au cours de la Période pertinente, ce qui, selon lui, s'explique par le fait que la vente de pièces d'aéronef est sporadique. Toutefois, M. Kessler confirme que de la robinetterie et des servocommandes étaient offertes en vente pendant la Période pertinente.

[14] M. Kessler conclut son affidavit principal par l'examen de la publication par Bombardier, notamment pendant la Période pertinente, d'un catalogue arborant la Marque et comportant des illustrations de pièces d'aéronef.

[15] À mon avis, la preuve est suffisante, dans son ensemble, pour me permettre de conclure que la Marque a été employée au Canada par Bombardier dans la pratique normale du commerce, pendant la Période pertinente, en liaison avec des « aéronefs et pièces connexes », conformément aux dispositions du paragraphe 4(1) de la Loi.

Décision

[16] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement n° LMC457308 sera maintenu.

Céline Tremblay
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Jenny Kourakos, LL.L.