

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45
MARQUES DE COMMERCE : TERMITE ET CONCRETE TERMITE
N^{OS} D'ENREGISTREMENT : 296,078 ET 245,709

Les 2 et 9 août 2001, respectivement, à la demande de Cassels, Brock & Blackwell, le registraire a donné des avis suivant l'article 45 à Relton Corporation, le propriétaire inscrit des enregistrements des marques de commerce susmentionnés.

Les marques de commerce TERMITE et CONCRETE TERMITE sont enregistrées en ce qui concerne leur emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

TERMITE :

marchandises : mèches à maçonnerie et mèches d'amorçage

CONCRETE TERMITE:

marchandises : mèches pour percer des substances abrasives dures

Conformément à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, le propriétaire inscrit de la marque de commerce est tenu d'établir que la marque de commerce est employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services que spécifie l'enregistrement, en tout temps, au cours de la période de trois ans qui précède immédiatement la date de l'avis, ou, 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 réponse aux avis, l'affidavit de M. Craig Kinard, accompagné de pièces, a été produit.

Chaque partie a produit un mémoire écrit. Aucune audition orale n'a été demandée.

L'affidavit renvoie aux deux marques de commerce. M. Kinard indique qu'il est le président de la société qui est titulaire de l'enregistrement. Il indique que durant les périodes pertinentes, le titulaire de l'enregistrement employait et continue d'employer les marques de commerce en liaison avec la vente de mèches et de mèches d'amorçage pour percer la maçonnerie et des mèches pour percer des substances abrasives dures. Il indique que le titulaire de l'enregistrement n'a aucun établissement au Canada, mais que régulièrement il distribue son catalogue à des consommateurs de toutes les provinces au Canada et qu'il vend ses marchandises aux consommateurs par commande postale. Comme pièce A, il produit plusieurs copies de factures, portant plusieurs dates différentes durant les périodes pertinentes et constatant des ventes de mèches, notamment des mèches pour de multiples outils à découper, et des couronnes de sondage. Il précise que les numéros des articles qui commencent par les lettres TD ont trait à des ventes de mèches pour percer vendues en liaison avec les marques de commerce enregistrées. Comme pièce B, il produit des photos illustrant la manière dont la marque de commerce CONCRETE- TERMITE figure sur la ligne supérieure de l'étiquette apposée sur l'emballage dans lequel les marchandises sont vendues aux consommateurs au Canada. Comme pièce C, il joint des copies des étiquettes sur lesquelles figure la marque de commerce CONCRETE- TERMITE et portant le numéro d'article TD. Comme pièces D et E, il produit une copie de la page 15 des catalogues 2000 et 2001, qui ont été distribués à environ 100 consommateurs au Canada.

N° D'ENREGISTREMENT 296,078
MARQUE DE COMMERCE : TERMITE

En ce qui concerne la marque de commerce TERMITE, la partie requérante fait valoir que la preuve n'établit pas l'emploi de ladite marque de commerce. Subsidiairement, elle fait valoir que tout emploi établi n'est pas en liaison avec les marchandises que spécifie l'enregistrement.

Ayant examiné la preuve, je dois être d'accord avec la partie requérante que la preuve n'établit pas l'emploi de la marque de commerce enregistrée TERMITE. À cet égard, toutes les pièces produites, à l'exception des factures, mentionnent la marque de commerce CONCRETE-TERMITE et non la marque de commerce TERMITE « en soi ». En ce qui concerne les factures, même si certaines d'entre elles portent la marque de commerce TERMITE, le titulaire de l'enregistrement n'a pas indiqué que les factures accompagnaient les marchandises au moment du transfert des marchandises, et comme la date d'envoi sur toutes les factures précède la date de la facture, on peut déduire que les factures n'ont pas accompagnées les marchandises. Comme la marque de commerce TERMITE « en soi » ne figure nulle part ailleurs, je dois conclure qu'au moment du transfert des marchandises dans la pratique normale du commerce, avis de la liaison entre la marque de commerce et les marchandises n'a pas été donné au client qui a acheté les marchandises, comme l'exige le paragraphe 4(1) de la *Loi sur les marques de commerce*. Par conséquent, comme la preuve n'établit pas l'emploi de la marque de commerce TERMITE de la manière exigée par le paragraphe 4(1) de la Loi, je conclus que l'enregistrement portant le numéro 296,078 doit être radié.

N° D'ENREGISTREMENT 245,709
MARQUE DE COMMERCE : CONCRETE TERMITE

En ce qui concerne la marque de commerce CONCRETE TERMITE, la preuve établit qu'elle figure sur les étiquettes apposées sur l'emballage dans lequel les marchandises sont vendues, et les factures confirment que les ventes des produits en liaison avec la marque de commerce ont été effectuées durant la période pertinente.

La seule question soulevée par la partie requérante à l'égard de la marque de commerce CONCRETE TERMITE est que l'emploi établi par la preuve n'est pas en liaison avec des « mèches pour percer des substances abrasives dures », qui sont les marchandises que spécifie l'enregistrement.

Même si je crois que M. Kinard aurait pu être plus précis et aurait pu donné plus de détails concernant les produits annoncés dans les catalogues et sur les factures, en tenant compte de sa déclaration au paragraphe 5, selon laquelle durant la période pertinente, le titulaire de l'enregistrement employait et continue d'employer la marque de commerce en liaison avec des mèches pour percer et des mèches d'amorçage pour percer de la maçonnerie et d'autres substances abrasives dures, je suis prête à accepter que lorsqu'il déclare que les factures sont produites pour montrer la vente de mèches pour percer, (notamment des mèches pour de multiples outils à découper et des couronnes de sondage), les mèches pour percer en question sont destinées à percer de la maçonnerie et d'autres substances abrasives dures. Pour conclure autrement, il faudrait supposer que M. Kinard tentait d'induire en erreur le registraire, et il n'y a

rien qui permette une telle conclusion.

Comme M. Kinard l'a indiqué que les mèches à percer vendues en liaison avec la marque de commerce figurent sur les factures avec les numéros des articles commençant avec les lettres TD, et qu'elle sont décrites comme étant des MÈCHES TERMITE, des TÊTES DE COURONNES DE SONDAGE ou des TÊTES DE COURONNES DE SONDAGE SEULEMENT, je conclus que la preuve produite est suffisante pour me permettre de conclure que la marque de commerce était employée au Canada en liaison avec les marchandises que spécifie l'enregistrement durant la période pertinente.

Par conséquent, je conclus que l'enregistrement n° 245,709 pour la marque de commerce CONCRETE-TERMITE doit être maintenu.

CONCLUSION

L'enregistrement n° 296,078 pour la marque de commerce TERMITE sera radié conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

L'enregistrement n° 245,709 pour la marque de commerce CONCRETE TERMITE sera maintenu conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À GATINEAU, QUÉBEC, CE 30^e JOUR DE JANVIER 2003.

D. Savard
Agente d'audience principale
Article 45