

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : AVON ROADRUNNER
NUMÉRO D'ENREGISTREMENT : LMC216,308

Le 15 octobre 2004, à la demande de Borden Ladner Gervais s.r.l., au nom de Warner Bros. Entertainment Inc. (la « partie requérante »), le registraire a fait parvenir l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* à Cooper Tire & Rubber Company, propriétaire inscrit de la marque de commerce visée par l'enregistrement susmentionné (l'« inscrivant »).

La marque de commerce AVON ROADRUNNER est enregistrée pour emploi en liaison avec des « pneus ».

Selon l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13, le propriétaire inscrit de la marque de commerce doit, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, indiquer 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 est tout moment entre le 15 octobre 2001 et le 15 octobre 2004.

L'« emploi » en liaison avec des marchandises est décrit comme suit au paragraphe 4(1) de la *Loi sur les marques de commerce* :

Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel

point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

En réponse à l'avis du registraire, l'inscrivant a produit l'affidavit de Larry Hoppe, président de Hoppe & Associates, le distributeur et marchand des pneus de l'inscrivant aux États-Unis et au Canada. Chaque partie a déposé son plaidoyer écrit et aucune audience n'a été demandée.

Au paragraphe 4, M. Hoppe joint un rapport des ventes (pièce A) qui énumère les ventes de pneus AVON ROADRUNNER au Canada depuis 2001. Il semble qu'environ 500 ventes se soient produites chaque année au cours de la période pertinente. La partie requérante a émis l'hypothèse que cela semblait être un volume de ventes plutôt faible, et a prétendu que les renseignements relatifs à la part de marché et aux réseaux de distribution auraient aussi dû être fournis. Toutefois, je conclus, à la suite d'une interprétation raisonnable de l'affidavit, que le registre des ventes est suffisant pour établir qu'il y a eu des ventes au Canada dans le cours normal du commerce. La procédure prévue à l'article 45 n'exige pas une preuve surabondante.

M. Hoppe déclare que chaque pneu vendu au Canada au cours de la période pertinente, comme le montre la pièce A, portait la marque en question au moment de la vente; la marque apparaît sur l'étiquette de la bande de roulement fixée sur chaque pneu et elle est aussi gravée dans le flanc de chaque pneu. La pièce B comprend des photographies d'une étiquette de la bande de roulement et du flanc d'un pneu.

En ce qui concerne l'étiquette de la bande de roulement de la pièce B, je remarque que l'étiquette en question consiste en un rectangle intérieur blanc avec une bordure extérieure bleue. AVON apparaît dans la bordure bleue juste au-dessus du mot « tyres »; « tyres » est écrit en plus petits caractères et se trouve dans la bordure bleue.

ROADRUNNER apparaît dans le rectangle intérieur blanc de l'étiquette avec d'autres renseignements numériques – comme la dimension du pneu ou le numéro du modèle. En ce qui concerne la photographie du flanc du pneu, je constate que les mots AVON et ROADRUNNER y sont gravés de façon évidente, séparés de 180 degrés; des petits mots

moins visibles et des nombres se trouvent également dans un cercle autour du flanc du pneu.

La pièce C comprend trois pages provenant d'un catalogue des produits. Sur la première page fournie, AVON apparaît au haut de la page avec le mot « tyres » et un petit dessin constitué de lignes horizontales; cette configuration figure au milieu de la page à côté des renseignements sur divers modèles de pneus ROADRUNNER. Sur la deuxième page du catalogue (p. 76), AVON apparaît seul au haut de la page dans le syntagme « Avon Street Performers » et une autre fois un tiers plus bas sur la page, en plus gros caractères avec le dessin fait de lignes horizontales et le mot « tyres ». Sur les deux pages, ROADRUNNER (sans AVON) apparaît dans le texte afin d'identifier un ou plusieurs modèles de pneus. Sur la troisième page du catalogue (p.77), AVON apparaît au haut de la page dans le syntagme « Avon Specialty Tires » et ROADRUNNER se trouve dans le texte afin d'identifier un ou plusieurs modèles de pneus.

La partie requérante prétend que sur l'étiquette de la bande de roulement (pièce B), les deux parties de la marque, AVON et ROADRUNNER, sont trop éloignées l'une de l'autre pour être considérées comme une seule marque. La partie requérante fait valoir le même argument dans le cas de la marque de commerce telle quelle est illustrée sur les trois pages du catalogue qui constituent la pièce C.

Je suis d'accord avec la partie requérante en ce qui concerne l'étiquette de la bande de roulement de la pièce B et *deux* des trois pages (76 et 77) de la pièce C. Toutefois, sur l'autre page de la pièce C, je conclus que l'emploi de la marque en question est un cas limite. Sur cette page, AVON figure dans le texte à côté des renseignements relatifs aux modèles de pneus ROADRUNNER; en d'autres termes, AVON et ROADRUNNER se trouvent assez près l'un de l'autre. En ce qui concerne le flanc du pneu (pièce B), je remarque que bien que les mots AVON et ROADRUNNER soient séparés de 180 degrés, ils représentent les deux mots les plus visibles sur le pneu. Je suis d'avis que la nature circulaire du pneu a pour effet de lier les deux parties de marque, et je pense qu'il serait normal pour le consommateur de lier les deux mots importants pour y lire AVON ROADRUNNER. De plus, je crois que l'élément extérieur sur le pneu ne vise pas à

empêcher le public de lier les deux parties et à percevoir la marque AVON ROADRUNNER comme étant employée en soi. Compte tenu de ce qui précède, je suis disposée à conclure que la façon dont la marque de commerce en question est employée est suffisante aux fins de l'article 45 (voir *Distillerie Stock U.S.A. Ltd. c. Vincor International Inc.* 43 C.P.R. (4th) 476, et *Filodordo Calze S.p.A. c. Doris Hosiery Mills Ltd.* (1998) 85 C.P.R. (3d) 76).

La partie requérante a aussi soutenu que l'affidavit est inacceptable puisqu'il provient d'un distributeur plutôt que du propriétaire inscrit de la marque. Toutefois, il convient de préciser que, conformément à l'arrêt de principe *Manhattan Industries Inc. c. Princeton Manufacturing Ltd.* 4 C.P.R. (2d) 6, les marchandises de l'inscrivant vendues par le biais d'une autre entité peuvent suffire à satisfaire aux exigences de l'article 4. En d'autres termes, le principe de « cours normal du commerce » reconnaît une continuité d'actions qui commence avec le propriétaire en passant par les transactions effectuées par des agents ou des distributeurs jusqu'au consommateur final (*Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd.* (1985), 7 C.P.R. (3d); 88766 *Canada Inc. c. Paulaner-Salvator-Thomasbrau AG*, 68 C.P.R. (3d) 360).

Compte tenu de tout ce qui précède, j'estime que l'enregistrement LMC216,308 pour la marque de commerce AVON ROADRUNNER doit être maintenu au registre conformément au paragraphe 45(5) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 15 NOVEMBRE 2007.

P. Heidi Sprung

Membre, Commission des oppositions des marques de commerce