

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45  
MARQUE DE COMMERCE : NORDIQUES  
ENREGISTREMENT N° : 367,415

Le 25 janvier 2002, à la demande de Cassels, Brock & Blackwell, le registraire a envoyé un avis prévu à l'article 45 à Accessoires d'Autos Nordiques Inc., propriétaire inscrite de l'enregistrement de la marque de commerce citée en rubrique.

La marque de commerce NORDIQUES est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

Outillage et accessoires d'auto, nommément: clés, étau, perceuse, meule, planeur, rouleau, table pour planeur, extension de table, corroyeur, scie, banc de scie, disques et tables à scie, tour à bois, collecteur de poussière, sableuse, chalumeau, tour à fer, perceuse-fraiseuse, coffre, mèches, ruban à mesurer, fusil à peinture, tire-fort, miroir, verin, support, douilles, coffre à bougies, compas, pince, coffre d'outils, ciseaux, riveteuse, rivets, tournevis, extracteur, cadenas, croix pour roue, charriot, couteaux, attache-mortaise, lame, guide à ongle, mandrin, mâchoire en V, brosse, affûteuse, fusil à souder, fusil à graisser, huilier, casier en plastique emboitable, câble de nylon, projecteur, vérificateur électrique, vérificateur d'haleine, boule d'attache-remorque, catalogues, éponge, régulateur, compte-tour, antenne, analyseur de mise au point, enjoliveur de roue, guide à refente sur roulements, balai d'essuie-glace, vérificateur de compression, tuyau à air, cliquet, boyau, clé anglaise, racloir en caoutchouc, zip gun, polisseuse, douille électrique, terminal pour phare, lumière de vérificateur.

L'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* exige que le propriétaire inscrit établisse que la marque de commerce a été employée au Canada, à l'égard de chacune des marchandises et de 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, 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 se

situe entre le 25 janvier 1999 et le 25 janvier 2002.

En réponse à l'avis, l'affidavit de Denis Bérubé ainsi que des pièces afférentes ont été produits.

Chacune des parties a présenté des observations écrites et était représentée à l'audience.

Dans son affidavit, M. Bérubé affirme que le propriétaire inscrit est « un commerçant d'outillage, de pièces et d'accessoires d'automobiles son activité principale consistant en la vente au détail ou en gros, selon le cas, d'outillage, de pièces et accessoires d'automobiles, destinées aux consommateurs et entreprises ». Il dit également que « [l]es ventes liées aux opérations commerciales de la titulaire se répartissent pour moitié entre le secteur de l'outillage et le secteur des pièces et accessoires automobiles ».

Il explique que « la titulaire a continuellement utilisée la marque au Canada depuis 1986 en liaison avec les marchandises décrites à l'enregistrement ».

Il indique aux paragraphes 15 et 16 de l'affidavit :

Lorsque je dis que la Marque est utilisée au Canada et y a été continuellement utilisée, par la Répondante, dans le cours normal de son commerce en liaison avec les marchandises décrites au paragraphe 13 des présentes, j'entends que les marchandises liés à la Marque sont vendues par la Répondante dans son établissement situé au 613, 1<sup>ère</sup> Avenue, dans la ville de Québec, province de Québec, G1L 3J6, de même qu'à travers le Canada par son catalogue destiné aux consommateurs, par des agents distributeurs ou via le site Internet de la Répondante à l'adresse [www.nordiques.com](http://www.nordiques.com), par ailleurs, je joins un exemplaire du catalogue de la Répondante dont la version est similaire quant à la description des produits offerts pour les années 1999, 2000, 2001 et 2002, pour faire partie intégrante des présentes en annexe III;

Les clients de la Répondante peuvent se procurer les marchandises de la Répondante soit en se présentant à son établissement situé au 613, 1ère Avenue, dans la ville de Québec, province de Québec, G1L 3J6, soit en les commandant par la poste, par téléphone, par télécopieur ou via son site Internet.

M. Bérubé a produit la copie de factures établissant que les outils suivants ont été vendus durant la période pertinente (voir le paragraphe 18 de l'affidavit) :

Perceuse, meule, planeur (raboteuse), table pour planeur, corroyeur (dégauchisseuse), scie, banc de scie, collecteur de poussière, sableuse, support, couteau, attache-mortaise, guide à refente sur roulements.

S'agissant de ces marchandises, il indique qu'elles portaient la marque de commerce telle qu'elle figure dans le catalogue qu'il a produit ou sur les photographies produites comme pièce V.

M. Bérubé a également produit des photocopies de factures établissant la vente de pièces et accessoires d'auto et des outils suivants durant la période pertinente (voir les paragraphes 20 et 21 de l'affidavit) :

Outils :

Mèches, ruban à mesurer, vérin, compas, croix pour roue, guide à onglet, mandrin (chuck), brosse, affûteuse, fusil à graisser, huilier, éponge, tuyau à air, cliquet, boyau, zip gun (marteau à air avec couteaux), polisseuse, douille électrique, lumière de vérificateur.

Pièces et accessoires d'automobile :

Régulateur, terminal pour phare (electrical socket).

En ce qui concerne ces marchandises, M. Bérubé dit qu'elles sont vendues en vrac et qu'elles ne portent aucune marque de commerce. Il ajoute toutefois que la marque de commerce figure sur

les tablettes et les étagères intérieures où les marchandises sont exposées (voir la pièce 8 de son affidavit). En outre, M. Bérubé indique que les marchandises vendues aux clients sont emballées dans des sacs ou des boîtes qui portent la marque de commerce (pièce 9 de son affidavit).

M. Bérubé a également produit des factures établissant la vente des marchandises suivantes durant la période pertinente (voir les paragraphes 24 et 25 de l'affidavit) :

Outils :

Clés, étau, disque à scie, table à scie, tour à bois, fusil à peinture, douilles, pince, tournevis, extracteur, lame, câble de nylon, vérificateur électrique, clé anglaise.

Pièces et accessoires d'auto :

Boule d'attache remorque, enjoliveurs de roues, balais d'essuie-glace.

Selon M. Bérubé, on peut se procurer toutes les marchandises, dont la vente a été établie par les éléments de preuve, à l'établissement de la titulaire où la marque de commerce est affichée sur l'enseigne extérieure de l'établissement (pièce 12 de son affidavit). Il soutient, par ailleurs, que tous les clients reçoivent une facture portant la marque de commerce et que les boîtes et les sacs utilisés pour emporter ou expédier les marchandises vendues portent la marque de commerce.

L'argument principal de la partie requérante est que la preuve établit tout au plus l'emploi de la marque d'une manière qui satisfait au paragraphe 4(1) de la *Loi sur les marques de commerce* en liaison avec quelques outils, savoir : « perceuse, planeur, corroyeur, scie et sableuse ». Elle soutient que les autres outils visés par l'enregistrement de la marque de commerce devraient être

radiés. Pour ce qui est des « accessoires automobiles », la partie requérante soumet que la preuve ne démontre pas l'emploi de la marque en liaison avec ces marchandises. Elle ajoute que dans une affaire intéressant une opposition à laquelle la titulaire était partie (elle était la partie opposante), *Accessoires d'autos Nordiques Inc. c. Canadian Tire Corporation Limited* dont la décision a été rendue le 21 mars 2005 relativement à la demande n° 860710 en vue de l'enregistrement de la marque NORDIC & SNOWFLAKE et dessin, le Membre de la C.O.M.C. a conclu que M. Bérubé avait admis au cours de son contre-interrogatoire que les marques de commerce NORDIQUES et NORDIQUES et dessin N ne figurent pas sur les pièces et accessoires d'auto vendus par la titulaire (l'opposante dans cette affaire). En conséquence, la partie requérante soutient que toutes les marchandises visées par « les accessoires d'auto » devraient également être radiées.

En revanche, la titulaire soutient que la preuve est suffisante pour permettre de conclure à l'emploi de toutes les marchandises visées par l'enregistrement. Elle souligne qu'il n'est pas nécessaire d'établir l'emploi de chaque article énuméré dans la liste de marchandises, et que dans la mesure où est établi l'emploi de quelques articles appartenant à chacune des catégories de marchandises, cette preuve suffit pour maintenir l'enregistrement. Elle se fonde sur plusieurs décisions, notamment *Westinghouse Air Brake Co. c. Moffat & Co.*, 14 C.P.R. (4th) 257.

Le paragraphe 4(1) de la Loi dispose :

4.(1) 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, liées aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

À mon avis, la preuve produite est suffisante pour me permettre de conclure que la marque de commerce était employée durant la période pertinente en liaison avec quelques-uns des outils et quelques-uns des accessoires d'automobiles visés par l'enregistrement d'une manière qui satisfait au paragraphe 4(1) de la Loi. Concernant les marchandises qui font partie de la catégorie « accessoires d'auto » aucun élément de preuve ne permet d'établir que la marque de commerce est apposée sur l'une quelconque des marchandises de cette catégorie. Par conséquent, ceci confirme la conclusion du Membre de la Commission des oppositions des marques de commerce dans l'affaire *Accessoires d'Autos Nordiques Inc. c. Canadian Tire Corporation Limited*, précitée, à l'effet qu'aucun des accessoires d'automobiles vendu par la titulaire ne porte la marque. Toutefois, la preuve établit que la marque de commerce est employée d'une autre manière en liaison avec certains articles faisant partie de cette catégorie.

À mon avis, la preuve démontre l'emploi de la marque de commerce en liaison avec les outils suivants énumérés au paragraphe 18 de l'affidavit de M. Bérubé, savoir : « perceuse, meule, planeur (raboteuse), table pour planeur, corroyeur (dégauchisseuse), scie, banc de scie, collecteur de poussière, sableuse, support, couteau, attache mortaise et guide à refente sur roulements ».

M. Bérubé a indiqué que la marque de commerce figure sur ces marchandises de la manière démontrée dans le catalogue ou dans les photographies produites. Ceci me convainc que la marque de commerce NORDIQUES, ou une marque constituant l'emploi de la marque de commerce NORDIQUES, était apposée sur ces marchandises, et vu que les factures (pièces IV à l'affidavit) établissent qu'il y a eu vente de ces marchandises durant la période pertinente, je conclus que ces marchandises devraient être maintenues.

De plus, je suis convaincue que l'emploi est établi en liaison avec certains des outils et des pièces et accessoires d'auto énumérés aux paragraphes 20 et 21 de l'affidavit, à savoir : « mèches, ruban à mesurer, vérin, compas, guide à onglet, brosse, affûteuse, fusil à graisser, huilier, tuyau à air, cliquet, boyau, zip gun (marteau à air avec couteaux), douille électrique, lumière de vérificateur, régulateur, terminal pour phare (electrical socket) ».

M. Bérubé a indiqué que ces marchandises sont vendues en vrac et ne portent aucune marque de commerce. Toutefois, il dit clairement que la marque de commerce figure sur le devant des tablettes et des étagères intérieurs sur lesquels ces marchandises sont exposées. La pièce VIII de l'affidavit établit comment la marque de commerce est affichée. La partie requérante a soutenu que rien dans la preuve n'établit ces faits durant la période pertinente. Il est vrai que M. Bérubé aurait pu être plus précis, mais je suis disposée à accepter, en donnant à l'affidavit une interprétation raisonnable, que la marque de commerce était affichée de la manière indiquée durant la période pertinente. J'accepte également que la marque ainsi exposée aurait permis de donner, au moment du transfert, l'avis de liaison requis entre la marque de commerce et ces

marchandises vendues en vrac et sur lesquelles aucune marque n'est apposée.

Par ailleurs les marchandises suivantes énumérées au paragraphe 20 de l'affidavit semblent être liées à des marques de commerce appartenant à des tiers "croix pour roue, mandrin (chuck), éponge et polisseuse". Les inscriptions suivantes liées à ces marchandises apparaissent sur les factures: sur la facture n° 479832 (voir paragraphe 20v) de l'affidavit) : « croix 14" SAE »; sur la facture n° 410319 (paragraphe 20vii) : « CHUCK 0-5/8", JT3 »; sur la facture n° 454618 (paragraphe 20xii) : « EPONGE "PEANUT" »; sur la facture n° 485414 (paragraphe 20xvii) : « POLISSEUSE 11"/37798 BONN T ».

À mon avis, vu que les inscriptions « SAE, JT3, PEANUT et BONN T » semblent être des marques de commerce, je conclus que ce sont ces marques de commerce qui seraient perçues être liées à ces marchandises et non la marque de commerce NORDIQUES de la titulaire.

Par conséquent, pour ce qui est des marchandises « croix pour roue, mandrin (chuck), éponge et polisseuse », je conclus que la preuve n'établit pas un emploi de la marque de commerce NORDIQUES conforme au paragraphe 4(1) de la Loi. C'est pourquoi je conclus que ces marchandises devraient être radiées de l'enregistrement de la marque de commerce.

Pour ce qui est des outils et des accessoires d'auto spécifiques énumérés aux paragraphes 24 et 25 de l'affidavit, savoir « clés, étau, disque à scie, table à scie, tour à bois, fusil à peinture, douilles, pince, tournevis, extracteur, lame, câble de nylon, vérificateur électrique, clé anglaise et



boule d'attache remorque, enjoliveurs de roues, balais d'essuie-glace », bien que la preuve établit qu'ils ont été vendus durant la période pertinente, M. Bérubé n'indique pas clairement la façon dont la marque de commerce était liée à ces marchandises au moment de leur transfert.

Le fait que la marque soit apposée sur la partie supérieure des factures, ou sur une enseigne sur le devant du commerce de la titulaire ou sur les sacs qui servent à emporter un ou plusieurs articles vendus aux clients ne permet pas en l'espèce d'établir le genre de liaison qui doit exister entre la marque de commerce et ces marchandises conformément au paragraphe 4(1). À cet égard, il ressort clairement de la preuve que certains outils et accessoires d'auto vendus à l'établissement de la titulaire portent la marque de commerce d'autres propriétaires, et si l'on considère que la titulaire opère son commerce sous la marque de commerce NORDIQUES, il est fort probable que l'emploi ou l'exposition de la marque de commerce sur les enseignes du magasin, les sacs et les factures seraient considérées comme constituant un emploi de la marque de commerce en liaison avec le commerce de la titulaire et non en liaison avec les marchandises surtout si ces marchandises portent la marque de tiers. C'est pourquoi je conclus que la preuve en liaison avec ces marchandises ne satisfait pas au paragraphe 4(1) de la Loi.

S'agissant des autres marchandises visées par l'enregistrement nommément "rouleau, extension de table, chalumeau, tour à fer, perceuse-fraiseuse, coffre, tire-fort, miroir, coffre à bougies, coffre d'outils, ciseaux, riveteuse, rivets, cadenas, charriot, mâchoire en V, fusil à souder, casier en plastique emboitable, projecteur, vérificateur d'haleine, catalogues, compte-tour, antenne, analyseur de mise au point, vérificateur de compression, et racleur en caoutchouc", nous n'avons

que la déclaration de M. Bérubé à l'effet que la titulaire a continuellement utilisée la marque depuis le 15 décembre 1986 en liaison avec toutes les marchandises (paragraphe 14 de son affidavit). Par ailleurs ce simple énoncé n'est pas suffisant pour me permettre de conclure qu'il y a eu emploi de la marque de commerce en liaison avec chacune des marchandises durant la période pertinente d'une manière qui satisfait au paragraphe 4(1) de la Loi.

Selon la titulaire, le seuil qui permet d'établir l'emploi dans le cadre d'une instance fondée sur l'article 45 est relativement faible, et lorsque l'emploi est établi à l'égard de quelques articles d'une catégorie donnée, un tel emploi suffit alors pour maintenir toutes les marchandises visées par l'enregistrement appartenant à cette catégorie. Elle se fonde sur plusieurs décisions, notamment *Saks & Co. c. RTM et al.*, 24 C.P.R. (3d) 49 et *Westinghouse*, précitée.

Je conviens qu'une surabondance de preuves n'est pas nécessaire dans le cadre d'une instance fondée sur l'article 45 (*Union Electric Supply Co. Ltd. c. Registraire des marques de commerce*, 63 C.P.R. (2d) 56). Le propriétaire de la marque de commerce n'est donc pas tenu de produire « une preuve directe ou documentaire » relativement à chacun des articles d'une catégorie donnée. À mon avis, cela suppose que le registraire peut inférer de la preuve produite qu'il y a eu emploi, ce qui, en d'autres termes, signifie que des transferts auraient été effectués relativement à chacune des marchandises, à un moment quelconque au cours de la période de trois ans précédant la date de l'avis et que la marque de commerce était employée en liaison avec les marchandises d'une manière qui satisfait au paragraphe 4(1) de la Loi. Contrairement aux affaires *Saks* et *Westinghouse*, rien dans l'affidavit produit en l'espèce ne me permet de faire une

telle inférence. C'est pourquoi j'estime qu'en l'espèce, le précédent qui s'applique est l'affaire *John Labatt Ltd. c. Rainier Brewing Co.*, 80 C.P.R. (2d) 228 (CAF).

Puisque j'ai conclu que l'emploi de la marque de commerce d'une manière qui satisfait au paragraphe 4(1) de la Loi n'a été établi qu'à l'égard des marchandises « perceuse, meule, planeur (raboteuse), table pour planeur, corroyeur (dégauchisseuse), scie, banc de scie, collecteur de poussière, sableuse, support, couteau, attache mortaise et guide à refente sur roulements, mèche, ruban à mesurer, verin, compas, guide à onglet, brosse, affûteuse, fusil à graisser, huilier, tuyau à air, cliquet, boyau, zip gun, douille électrique et lumière de vérificateur », seules ces marchandises demeureront inscrites sur l'enregistrement de la marque de commerce.

L'enregistrement n° 367,415 sera modifié en conséquence, conformément au paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 24E JOUR DE NOVEMBRE 2005.

D. Savard  
Agente d'audience principale  
Article 45