

TRADUCTION/TRANSLATION

INSTANCE FONDÉE SUR L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : LONG-LIFE
ENREGISTREMENT N° : 286,924

Le 18 octobre 1994, à la demande du cabinet Cassels, Brock & Blackwell, le registraire a donné un avis en application de l'article 45 à Abex Corporation, propriétaire inscrite de la marque de commerce portant le numéro d'enregistrement susmentionné.

La marque de commerce LONG-LIFE est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises suivantes [TRADUCTION] : garnitures de frein.

En réponse à l'avis, on a fourni l'affidavit de Timothy F. Merkel, auquel étaient jointes un certain nombre de pièces. Chaque partie a déposé des observations écrites. Seule la partie demanderesse était représentée à l'audience.

Les règles posées à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* ont été modifiées le 1^{er} janvier 1996. Auparavant, le propriétaire inscrit était tenu de démontrer que la marque en question avait été employée à un moment quelconque au cours des deux ans précédant la date de l'avis. Le 1^{er} janvier 1996, cette période de deux ans fut portée à trois ans. Par un avis publié dans le Journal des marques de commerce du 20 mars 1996, la Commission des oppositions des marques de commerce annonçait qu'elle appliquerait l'article 45 tel que modifié à toutes les instances fondées sur l'article 45, qu'elles aient été engagées avant ou après le 1^{er} janvier 1996. En l'espèce, que je retienne la période de deux ans ou celle de trois ans, je parviendrais à la même conclusion.

Dans son affidavit, M. Merkel déclare être vice-président exécutif et directeur technique de la division Abex Friction Products de la Wagner Electric Corporation, successeur en titre à l'égard de la marque de commerce en question, et propriétaire de celle-ci du 29 décembre 1994 au 1^{er} janvier 1997. Il affirme avoir examiné les dossiers de la compagnie, pertinents en l'espèce, ainsi que ceux

des prédécesseurs en titre. Il affirme qu'au cours des deux ans précédant la date de l'avis, la division Abex Friction Products, à l'époque une division du prédécesseur en titre de sa compagnie, Pneumo Abex Corporation (qui s'était auparavant appelée PA Holdings Corporation), assurait activement la vente de garnitures de frein au Canada en liaison avec la marque de commerce. Il ajoute que la division Abex Friction Products continue à commercialiser de tels produits au Canada, en tant que division de la Wagner Electric Corporation.

Il explique que le propriétaire et déposant initial était la Abex Corporation (propriétaire jusqu'au 29 août 1990) et que les garnitures de frein vendues au Canada sous la marque de commerce LONG-LIFE étaient à l'origine fabriquées et distribuées pour le compte de cette compagnie par sa filiale canadienne et utilisateur inscrit Abex Industries Ltd. Aux États-Unis, ces mêmes produits étaient fabriqués pour le marché américain par la division Abex Friction Products de la Abex Corporation. Puis, le 25 août 1990, l'ensemble des avoirs de la Abex Corporation, y compris la marque de commerce en question, furent cédés à la PA Holdings Corporation, société qui prit le nom de Pneumo Abex Corporation et qui est restée propriétaire de la marque jusqu'au 29 décembre 1994. À titre de pièce A, il a joint des copies de la documentation effectuant ces changements d'appellation.

Il ressort de ces divers éléments que le propriétaire de la marque de commerce en question au cours de la période en cause, que l'on retienne une période de deux ans ou une période de trois ans précédant la date de l'avis, était la Pneumo Abex Corporation (antérieurement connue sous l'appellation PA Holdings Corporation). Il y avait donc lieu de démontrer, en l'occurrence, que la marque avait été utilisée par Pneumo Abex Corporation.

En ce qui concerne l'emploi de la marque de commerce, M. Merkel affirme que tout au long des changements exposés ci-dessus, la division Abex Friction Products continuait à assurer la fabrication des garnitures de frein LONG-LIFE vendues aux États-Unis. Il ajoute que, depuis le 22 octobre 1991, cette division assure également la fabrication des garnitures de frein vendues au Canada. À partir du 22 octobre 1991, toutes les garnitures de frein LONG-LIFE destinées au marché canadien sont fabriquées aux États-Unis et expédiées, en vrac, dans de grands conteneurs

ne portant aucune marque, à un distributeur central, Euclid Industries Canada Ltd., de Mississauga, qui se charge de répartir la marchandise entre les sous-distributeurs qui assurent la vente au détail auprès des clients canadiens. Selon lui, avant le 22 octobre 1991, les marchandises étaient expédiées aux clients canadiens dans des boîtes sur lesquelles était très visiblement apposée la marque de commerce LONG-LIFE. Il ajoute qu'au cours des premières années de production, on voyait très clairement imprimée sur le bord des marchandises la marque de commerce accompagnée du mot ABEX et des lettres FF. Il explique que les garnitures de frein LONG-LIFE avaient reçu le numéro de code 685 et que ce numéro de code figurait, à côté de la marque de commerce, dans les brochures, publicités et listes de prix distribuées aux détaillants et consultables par les clients voulant passer commande. À partir de 1991, à peu près, le code prit la forme raccourcie de ABEX 685FF, mais M. Merkel ajoute que la marchandise revêtue de ce numéro de code continuait à être commandée sur la base de listes de prix où ce numéro de code correspondait aux garnitures de frein LONG-LIFE. Il ajoute qu'en raison d'un important effort publicitaire, et de ventes importantes au cours des premières années, et de la pratique (qui se poursuit) consistant à commander des garnitures de frein LONG-LIFE en se référant aux listes de prix sur lesquelles la marchandise proposée sous la marque de commerce LONG-LIFE correspond au numéro de code 685FF, les Canadiens connaissent depuis longtemps les garnitures de frein vendues sous la marque de commerce LONG-LIFE et le numéro de code 685FF qui les désigne.

La partie demanderesse fait valoir que les preuves fournies ne démontrent aucunement que la marque de commerce en question a été employée en liaison avec lesdites marchandises au cours de la période en cause dans les conditions prescrites au paragraphe 4(1) de la *Loi sur les marques de commerce*. En particulier, affirme-t-elle, les preuves n'établissent pas que, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises dans la pratique normale du commerce, la marque de commerce était liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison était alors donné à la personne à qui la propriété ou possession était transférée. Après avoir examiné les preuves, je conviens avec la partie demanderesse que la preuve ne montre pas que pendant la période en cause, la marque de commerce était liée aux marchandises visées par l'enregistrement dans les conditions prévues au paragraphe 4(1) de la *Loi sur les marques de commerce*.

D'après le paragraphe 4(1) de la Loi, 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, on se trouve en présence d'une des conditions suivantes :

- la marque de commerce est apposée sur les marchandises mêmes;
- la marque de commerce est apposée sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées;
- la marque de commerce est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'un avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

Il ressort des preuves produites qu'à une certaine époque (à savoir **au cours des premières années de production**), la marque de commerce (à laquelle s'ajoutait d'autres indications) figurait sur les marchandises et que, avant le 22 octobre 1991, **mais on ne sait pas précisément quand**, la marque de commerce « proprement dite » figurait sur l'emballage des marchandises. M. Merkel a précisé que les établissements de fabrication installés au Canada ont été fermés le 22 octobre 1991, mais il n'a pas précisé ou démontré que les garnitures de frein ont été transférées dans des emballages portant la marque de commerce jusqu'au 22 octobre 1991 ou, plus précisément, entre le 18 octobre et le 22 octobre 1991 (c.-à-d. au cours des trois ans précédant la date de l'avis prévu à l'article 45). Comme l'a fait remarquer la partie demanderesse, le fait que les établissements de fabrication situés au Canada aient fermé le 22 octobre 1991 ne veut pas dire que la production et le transfert de marchandises dans des emballages portant la marque de commerce se soient poursuivis jusqu'au 22 octobre 1991. Il se peut très bien que la production ait cessé bien avant cette date. Je suis d'accord. En l'occurrence, j'estime qu'on ne saurait conclure que la marque de commerce a été apposée sur les colis dans lesquels ces marchandises étaient distribuées à un moment quelconque au cours des trois ans comprenant la période située entre le 18 octobre 1991 et le 22 octobre 1991.

Ce qu'affirme M. Merkel c'est qu'après le 22 octobre 1991, les marchandises destinées au marché canadien étaient fabriquées, aux États-Unis, par Abex Friction Products Division et étaient expédiées en vrac, dans de gros conteneurs revêtus d'aucune marque, à un distributeur central, à savoir, Euclid Industries Canada Ltd, à Mississauga. Il a précisé que les marchandises en question continuaient à être commandées par le distributeur à partir des mêmes listes de prix sur lesquelles

les marchandises en question étaient désignées par la marque de commerce LONG-LIFE et le numéro de code 685FF que, depuis longtemps, le distributeur associait aux marchandises en question.

Par conséquent, après le 22 octobre 1991, les mots LONG-LIFE ne figuraient que sur les listes de prix (voir pièces C(d)). Les mots LONG-LIFE n'apparaissaient aucunement sur les marchandises ou sur les emballages. Il s'agit par conséquent de décider si le fait que les mots LONG-LIFE aient figuré sur la liste des prix répond à la troisième condition prévue au paragraphe 4(1), à savoir que lors du transfert des marchandises en question dans la pratique normale du commerce, la marque de commerce en question était « liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée ».

La demanderesse fait valoir que la liste des prix ne donne aucunement l'avis de liaison que la loi exige entre la marque de commerce et les marchandises lors du transfert. Il semblerait, d'après les brochures datant de 1992 et de 1993, que les marchandises aient été revêtues de la marque ABEX ainsi que d'autres marques de commerce telles que ABEX EX et CAM EXLPLUS. Par conséquent, ce sont ces marques-là qui sont liées aux marchandises lors du transfert de celles-ci dans la pratique normale du commerce. Bien que les mots LONG-LIFE aient figuré sur la liste des prix utilisée pour commander les marchandises en question, j'estime que la liste des prix n'atteste pas la liaison que la loi exige entre la marque de commerce LONG-LIFE et les marchandises lors de leur transfert. Je relève l'absence de tout élément démontrant que les marchandises sont commandées en précisant la marque de commerce LONG-LIFE. Il semble plutôt que les marchandises soient commandées en vertu d'un numéro de code, et la facture envoyée à l'acheteur ne fait état que de ce numéro. Ajoutons qu'en ce qui concerne l'appellation « LONG-LIFE » figurant sur la liste des prix, on peut y voir non pas une marque de commerce mais une simple description. J'en conclus donc que le fait que les mots LONG-LIFE apparaissent sur la liste des prix ne permet guère de démontrer la liaison entre la marque de commerce et les marchandises dans les conditions requises par le paragraphe 4(1) de la Loi.

Le fait que la marque de commerce LONG-LIFE ait pu avoir été apposée sur les marchandises ou leur emballage à une certaine époque (avant la période pertinente en l'espèce) n'est d'aucune utilité

lorsqu'il s'agit de démontrer que la marque de commerce en cause a été employée au cours de la période en question. Pour ce qui est du fait que les clients aient pu savoir, et puissent encore savoir que le code ABEX LONG LIFE 685FF, devenu depuis le code ABEX 685FF, désigne les garnitures de frein LONG-LIFE, une telle connaissance ne constitue aucunement un emploi de la marque au sens du paragraphe 4(1) de la Loi, étant donné que, conformément aux principes posés dans l'affaire *Playboy Enterprises Inc. c. Michel «Mike» Germain*, 16 C.P.R. (2d) 517, une marque de commerce est quelque chose qui doit être vue, c'est-à-dire qui doit être visible lors du transfert des marchandises dans la pratique normale du commerce.

Je conclus des éléments exposés ci-dessus que les preuves produites ne démontrent pas que lors du transfert des marchandises dans la pratique normale du commerce, la marque de commerce LONG-LIFE était liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison était alors donné à la personne à qui la propriété ou possession était transférée. En conséquence, l'emploi de la marque de commerce au cours de la période en cause, tel que démontré par les preuves produites, ne constitue pas un emploi conforme aux conditions prévues au paragraphe 4(1) de la Loi. J'en conclus qu'il y a lieu de radier l'enregistrement de la marque de commerce.

L'enregistrement n° 286,924 sera radié conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À HULL (QUÉBEC), LE 11 JUILLET 2001.

D. Savard
Agente d'audience principale
Article 45