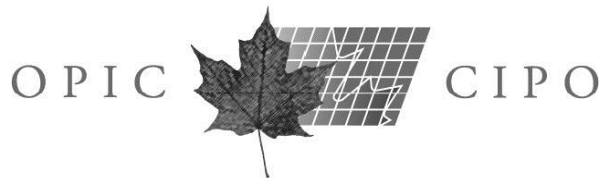


## TRADUCTION



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

Référence : 2012 COMC 239  
Date de la décision : 04-12-2012

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE  
RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45 engagée à  
la demande de 1686808 Ontario Inc. visant  
l’enregistrement n° TMA358 139 de la marque de  
certification NAPA au nom de National Automotive Parts  
Association**

[1] Le 25 août 2010, à la demande de 1686808 Ontario Inc. (la Partie requérante), le registraire 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 National Automotive Parts Association (l’Inscrivante), propriétaire inscrite de l’enregistrement n° TMA358 139 de la marque de certification NAPA (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises et services suivants :

[TRADUCTION]

Marchandises :

(1) Pièces et accessoires d’automobiles, notamment supports de moteur; pièces de transmission automatique, supports de transmission; roulements; courroies et tuyau souple; bougies d’allumage; patins de disque et freins à disques, sabots de frein et ensembles de sabots de frein, pièces de freins, étriers de freins; accumulateurs électriques; pièces d’embrayage, pièces de réparation de commande de changement des vitesses, trousse de réparation du levier de changement des vitesses, garnitures d’étanchéité du levier de changement de vitesse; gaines de pédale; nécessaires de commande des vitesses au plancher; maîtres-cylindres; joints de cardan, joints couplés, étriers centraux, prises de force; accessoires de pneu, notamment valves, chapeaux de valve et rallonges de valve,

écrous de blocage de pneu de rechange; thermostats et joints d'étanchéité de thermostat; tachymètres et jauges; coussinets d'arbre de transmission; pièces de climatiseur; pompes de servodirection, engrenages de servodirection, commandes de servodirection, tuyaux souples de servodirection, soupapes et vérins de servodirection; pompes électriques à essence; tiges de poussoir de pompe à essence; pompes à huile et pièces connexes; joints d'huile, joints de transmission, joints de pignon, joints de roue; bouchons expansibles; systèmes de refroidissement et pièces connexes; tuyaux d'échappement, prolongateurs d'échappement, silencieux, tuyaux arrière, brides de serrage, sangles, crochets de support et supports pour raccordement et installation de systèmes d'échappement, trousse de réparation d'échappement; pièces de système électrique, nommément régulateurs, alternateurs, lanceurs, pièces de lanceur, démarreurs, trousse de réparation du démarreur, génératrices, trousse de réparation de génératrice, solénoïdes, armatures, rotors et stators; pièces de châssis, nommément joints à rotule, ensembles de chevilles ouvrières, écrous d'essieu, nécessaires et ensembles de suspension de roue, douilles de suspension, accessoires d'amortisseurs, garnitures d'étanchéité d'amortisseur, nécessaires d'installation d'amortisseurs, nécessaires de plaque d'appui pour pare-chocs et protecteur; extrémités de biellette de direction, articulations de direction, pièces de direction, douilles de direction; pièces de barres stabilisatrices, garnitures d'étanchéité pour articulations de barre stabilisatrice, trousse de réparation de barre stabilisatrice; jumelles de ressort, silencieux et brides de serrage à ressort, boulons, manchons et ressorts hélicoïdaux; nécessaires à moteur à combustion, pièces de moteur à combustion, nommément soupapes, ressorts de soupape, cales de ressort de soupape, poussoirs de soupape, calibres de soupape, culbuteurs, pièces de culbuteur; ensembles de culbuteur, tiges de culbuteur, ressorts de couvre-culbuteurs, poussoirs/joints de soupape, mécanismes de tige, ensembles de chapeau de tête de bielle, coupelles mobiles de ressort de soupape, clavettes de soupape, nécessaires de cales de culasse, guide-soupapes, sièges rapportés, nécessaires d'engrenage et de goupilles de distributeur d'allumage, bouchons expansibles, axes de piston, bagues d'axe de pistons, bagues réductrices de chemise de cylindre, pistons, chemises, ensembles de chemise, pompes à eau, arbres à cames, pignons de synchronisation, courroies crantées, chaînes de distribution, tendeurs de courroie de distribution, chaînes de transmission, ensembles de distribution et pignons de chaîne de distribution, pales de ventilateur; filtres, ensembles de filtres, adaptateurs, reniflards, ensembles de conversion, canalisations souples de graissage et joints d'étanchéité; rétroviseurs et supports; articles de pare-brise, nommément pompes de lave-glace, pièces de réparation de lave-glace, trousse de réparation de pare-brise, moteurs d'essuie-glace, nécessaires de lavage, tuyaux souples, bras, lames, recharges, accessoires et moteurs d'essuie-glace; pièces de bielle; couronnes dentées et pièces de couronne dentée; goujons de carter; bronze pour coussinets, pièces de vilebrequin; écrous de collecteur; dispositifs de réchauffage; chemises d'équilibrage d'harmoniques; chauffe-moteurs, clapets et raccords de chaufferette; bouchons de réservoir d'essence, bouchons de radiateur, bouchons de filtre à huile et bouchons d'étanchéité d'échappement; ressorts universels, ressorts de traction, brides de ressort, câbles et ressorts d'accélérateur; nécessaires d'engrenage de lève-glace, galets de lève-glace; bacs et fixation de batterie, accessoires de batterie, connexions et convertisseurs de système à batterie, trousse de réparation de batteries; survolteurs et stabilisateurs; radiateurs de chauffage; convertisseurs de couple; trousse de réparation de limiteur de régime; trousse de réparation de volet de départ tubulaire; ensembles de conversion de volet de départ; câbles de commande;

roulements de chemise de mât; boutons de plaque de garde; bavettes garde-boue; porte-bagages et pièces, cordes, sangles, attaches; lignes d'entrée; boulons et écrous de lame chasse-neige; accessoires personnalisés, moyeux, allume-cigarettes et accessoires connexes; fermetures de capot, porte-certificats, accessoires de plaque d'immatriculation, housses de volant, abat-vent, pièces de carrosserie.

(2) Petits moteurs électriques.

(3) Lubrifiants, enduits, résines de scellement, composés de réparation des pneumatiques, couche de protection de dessous de châssis, produit de protection pour bornes de batterie, composés de rectification des soupapes; formeurs de joints de silicone, dispositifs d'enlèvement de joints; pâtes à joints, composés de plastique caoutchouté, ciment de calfeutrage, composés adhésifs de réparation de pare-chocs et composés adhésifs pour pare-chocs; peintures, revêtements, laques, vernis à la gomme laque, peintures-émail et produits de finition, diluants à peinture, peintures au pistolet et pompes/générateurs d'aérosol, agents réducteurs, pinceaux, chiffons de dépoussiérage, mastic de finition, composés de réparation, mastics, additif de dissolvant à peinture, antirouille, fournitures de nettoyage et de lustrage, abrasifs, bandes et adhésifs, trousse de réparation du vinyle, décapant à décalcomanies, produits de nettoyage, trousse de réparation de la fibre de verre, mat de réparation de la fibre de verre; durcisseurs et résine de réparation de la fibre de verre; assainisseurs d'air; lubrifiant à caoutchouc, graisse pour courroies d'automobile et produits d'obturation à batterie, nettoyeurs de batteries, produits d'étanchéité des joints, produit d'étanchéité de pare-brise, ciments époxydes, adhésifs pour cuivre et vinyle; mastic adhésif, acier époxyde, acier liquide, soudure liquide, aluminium plastique, composé lubrifiant, lubrifiant à serrure, scellants industriels, adhésif pour lunette arrière, produits d'étanchéité de réservoir d'essence, détergent pour les mains.

(4) Matériel d'éclairage, notamment verres de feux de gabarit et d'encombrement, projecteurs, lampes, feux d'encombrement, verres/lampes d'intérieur, indicateurs de changement de direction, verres de feux de stationnement et d'indicateurs de changement de direction, verres de feux de position, verres de feux d'arrêt et de feux arrière, ensembles de feux de gabarit, protège-phares, ensembles de lampes de plaque d'immatriculation, ensembles de feux de stationnement et d'indicateurs de changement de direction, ensembles de feux d'arrêt et de feux arrière, accessoires de phares, nécessaires d'éclairage.

(5) Manomètres pour pneus, outils pour valve de pneu, gonfleurs, pistolets à air, mandrins pneumatiques, matériel de soudage et pièces connexes, chalumeaux au gaz propane et accessoires connexes, raccords d'accouplement, tubage d'acier, adaptateurs, graisseurs, équipement de graissage et accessoires de graissage, outils à freins, outils d'embrayage, nécessaires de remise en état et d'entretien pour joints de cardan, présentoirs géants de joints d'huile, nécessaires d'analyse de l'huile, matériel d'essai, vaporisateurs en plastique, chargeurs de batterie, outils et trousse d'outils pour automobile, compas d'épaisseur, cadenas, anneaux porte-clés, balais-neige et grattoirs, équipement de remorquage, palans à câble.

(6) Équipement et fournitures de station-service, notamment crochets de panneau perforé, tuyau d'évacuation de garage, appareillage d'essai de véhicule, pistolets graisseurs, équipement de graissage et accessoires de rechange, lubrifiants, matériel d'essai de phares, contrôleurs d'antigel et de batterie; pistolets et ciments de bouchonnage; chariots de visite à roulettes, entonnoirs, becs verseurs de bidon, remplisseurs de radiateur, boules de signalisation de voie d'accès, tuyau à air, bouteilles et nécessaires d'air comprimé, protège-

ailes, béquilles de cric, articles de réparation de fils, meules, grattoirs, adaptateurs et manchons d'échappement, jauges et cales d'alignement, conduit d'air et tuyau souple de dégivrage.

(7) Équipement de sécurité, nommément clignotants, réflecteurs, extincteurs, nécessaires de câblage, avertisseurs, marqueurs, enseignes, indicateurs, lampes portatives, bouchons d'oreilles, protecteurs auriculaires.

(8) Accessoires à utiliser en association avec des bateaux et véhicules de plaisance, nommément klaxons de rechange, numéros et lettres de rechange, caissons porte-batterie, dispositifs d'arrimage, volants de direction, ventilateurs en fibres de verre, ventilateurs oscillants, refroidisseurs de transmission, attelages de remorque, et boules et accouplements de rechange.

(9) Filtres, verres, rétroviseurs, livrets de réparation et jauges pour motocyclette.

(10) Roues semi-pneumatiques et roues de rechange pour tondeuses à gazon et machines semblables.

Services :

(1) Exploitation de centres de distribution de pièces pour véhicules automobiles.

[3] L'article 45 de la *Loi* exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises et chacun des services visés par l'enregistrement à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l'avis et, dans la négative, qu'il précise la date où la marque a été employée pour la dernière fois et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour établir l'emploi de la Marque s'étend du 25 août 2007 au 25 août 2010 (la Période pertinente).

[4] La définition d'« emploi » qui s'applique en l'espèce est énoncée aux paragraphes 4(1) et (2) de la *Loi* :

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, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

[5] L'article 2 de la *Loi* définit la marque certification comme suit :

« marque de certification » Marque employée pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises ou services qui sont d'une norme définie par rapport à ceux qui ne le sont pas, en ce qui concerne :

a) soit la nature ou qualité des marchandises ou services;

b) soit les conditions de travail dans lesquelles les marchandises ont été produites ou les services exécutés;

c) soit la catégorie de personnes qui a produit les marchandises ou exécuté les services;

d) soit la région à l'intérieur de laquelle les marchandises ont été produites ou les services exécutés.

[6] En outre, les paragraphes 23(1) et (2) de la *Loi* prévoient ce qui suit :

(1) Une marque de certification ne peut être adoptée et déposée que par une personne qui ne se livre pas à la fabrication, la vente, la location à bail ou le louage de marchandises ou à l'exécution de services, tels que ceux pour lesquels la marque de certification est employée.

(2) Le propriétaire d'une marque de certification peut autoriser d'autres personnes à employer la marque en liaison avec des marchandises ou services qui se conforment à la norme définie, et l'emploi de la marque en conséquence est réputé en être l'emploi par le propriétaire.

[7] Ainsi, il appert clairement que le propriétaire d'une marque de certification ne peut employer, lui-même, la marque en liaison avec les marchandises et les services visés par l'enregistrement. Le propriétaire peut cependant autoriser d'autres personnes à employer la marque en liaison avec des marchandises ou des services qui satisfont à la norme définie (paragraphe 23(2)). En l'espèce, la norme à laquelle doivent satisfaire les marchandises et services employés en liaison avec la Marque est définie comme suit dans l'enregistrement :

[TRADUCTION]

Que les marchandises ont été fabriquées, transformées et conditionnées conformément à une norme de qualité approuvée par le requérant et dont le respect peut être vérifié, sur consentement, par le requérant par l'observation des activités de fabrication, de transformation et de conditionnement, et par l'inspection et la mise à l'essai des marchandises auxquelles s'applique ou s'appliquera la marque de certification. Que les services satisfont à une norme de qualité approuvée par le requérant et dont le respect peut être vérifié, sur consentement, par le requérant au moyen d'une inspection des locaux et des opérations du licencié en liaison avec lesquels la marque de certification est employée.

[8] En réponse à l'avis transmis par le registraire, l'Inscrivante a produit deux affidavits; un de Robert J. Susor, président de l'Inscrivante, souscrit le 22 mars 2011, et un de Frank Pipito, vice-président aux finances et secrétaire, et membre du conseil d'administration d'UAP Inc. Ni

l'une ni l'autre des parties n'a présenté d'observations écrites ou sollicité la tenue d'une audience.

[9] Dans son affidavit, M. Susor affirme qu'il est responsable de coordonner l'ensemble des opérations de l'Inscrivante et qu'il participe aux séances d'orientation stratégique de l'Inscrivante ainsi qu'à la définition de stratégies et d'objectifs nationaux dont il supervise l'exécution et les résultats. [paragraphe 2 et 3 de son affidavit]

[10] M. Susor fournit ensuite des renseignements sur l'histoire de l'Inscrivante. Il explique que l'Inscrivante a été fondée il y a plus de 80 ans dans le but de répondre au besoin grandissant de l'Amérique pour un système de distribution de pièces d'auto efficace et qu'elle occupe depuis sa fondation une position de chef de file dans cette industrie. Il explique, en outre, que l'Inscrivante ne participe pas à la fabrication, la vente, la location à bail ou le louage des Marchandises ou à l'exécution des Services en liaison avec lesquels la Marque est employée. [paragraphe 4 à 6 de son affidavit]

[11] M. Susor poursuit en expliquant de quelle façon la Marque est employée au Canada. Il affirme que l'emploi de la Marque au Canada est régi par un contrat de licence daté du 13 août 1990 (le Contrat de licence) en vertu duquel l'Inscrivante autorise UAP Inc. (la Licenciée) à vendre et à distribuer des pièces et de l'équipement pour véhicules automobiles, des produits d'entretien pour automobiles, et des outils servant à l'entretien et à la réparation des véhicules et de l'équipement, et que cet emploi est effectué par la Licenciée en liaison avec les Marchandises et les Services. Il affirme, en outre, qu'au cours de la Période pertinente, la Licenciée a employé la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises et les Services conformément aux modalités du Contrat de licence. [paragraphe 7 et 8 de son affidavit]

[12] M. Susor affirme que l'Inscrivante exerce un contrôle sur la façon dont la Licenciée emploie la marque. Il soutient que l'Inscrivante a mis en place au Canada des procédures de contrôle et d'assurance de la qualité qui lui permettent de s'assurer que l'emploi de la Marque par la Licenciée est effectué conformément aux normes définies par l'Inscrivante en ce qui concerne la nature et la qualité des Marchandises et des Services commercialisés par la Licenciée au Canada en liaison avec la Marque. Il affirme également que la Licenciée a, entre autres obligations, celle de fabriquer, de faire fabriquer, de vendre et de distribuer des produits qui

satisfont à l'ensemble des lois, des règlements, des lignes directrices et des normes industrielles en vigueur dans l'industrie automobile. [paragraphe 9 et 10 de son affidavit]

[13] M. Pipito, pour sa part, affirme dans son affidavit être responsable des rapports financiers de la Licenciée et siéger à différents comités de direction établis par la Licenciée. À ce titre, il participe aux séances d'orientation stratégique de la Licenciée et, en collaboration avec d'autres membres de la direction de la Licenciée, définit des stratégies et des objectifs nationaux dont il supervise l'exécution et les résultats. [paragraphe 2 et 3 de son affidavit]

[14] M. Pipito fournit ensuite de l'information sur l'histoire de la Licenciée. Il explique que la Licenciée a été fondée en 1962 et qu'elle occupe au Canada une position de chef de file dans le secteur de la distribution et du merchandising de pièces et d'accessoires de rechange pour automobiles, camionnettes et véhicules lourds. La Licenciée dispose d'un réseau d'environ 600 magasins NAPA répartis dans l'ensemble du Canada. Ces magasins, qui sont exploités de manière centralisée ou par des sociétés affiliées, offrent plus de 375 000 pièces de qualité pour tous les types d'applications automobiles, ainsi que des outils et des accessoires de qualité pour tous les besoins. [paragraphe 4 de son affidavit].

[15] M. Pipito traite ensuite de l'emploi de la Marque sous licence [paragraphe 5 à 10 de son affidavit]. En plus de corroborer l'information fournie par M. Susor relativement au Contrat de licence intervenu entre l'Inscrivante et UAP Inc., M. Pipito affirme que la Marque a été employée au Canada par la Licenciée en liaison avec les Marchandises et Services au cours de la Période pertinente et qu'elle continue d'être employée par plus de 600 établissements. Au soutien de ses déclarations d'emploi, M. Pipito a présenté les pièces suivantes :

- « Annexe 2 » — rapports volumineux extraits du système comptable de la Licenciée faisant état de transactions conclues avec des tiers relativement à des Marchandises vendues sous la Marque qui ont eu lieu au Canada au cours de la Période pertinente. Il s'agit, plus précisément, de six rapports extraits du système comptable de la Licenciée, à savoir i) un rapport faisant état des ventes de Marchandises livrées à partir du centre de distribution de Toronto de la Licenciée au cours du mois de novembre 2007; ii) un rapport faisant état des ventes de Marchandises livrées à partir du centre de distribution de Toronto de la Licenciée au cours du mois d'avril 2008; iii) un rapport faisant état des

ventes de Marchandises livrées à partir du centre de distribution de Winnipeg de la Licenciée au cours du mois d'avril 2008; iv) un rapport faisant état des ventes de Marchandises livrées à partir du centre de distribution de Vancouver de la Licenciée au cours du mois d'avril 2008; v) un rapport faisant état des ventes de Marchandises livrées à partir du centre de distribution de Toronto de la Licenciée au cours du mois d'avril 2009; et vi) un rapport faisant état des ventes de Marchandises livrées à partir du centre de distribution de Toronto de la Licenciée au cours du mois d'avril 2010. M. Pipito affirme que des rapports similaires pourraient être extraits du système comptable de la Licenciée pour les huit centres de distribution que détient la Licenciée au Canada relativement aux ventes effectuées au cours de chacun des mois compris dans la Période pertinente [paragraphe 11 à 13 de son affidavit];

- « Annexe 3 » — CD-ROM contenant d'autres rapports extraits du système comptable de la Licenciée concernant les ventes effectuées à partir du centre de distribution de Montréal de la Licenciée au cours des mois de novembre 2007, avril 2008, avril 2009 et avril 2010. M. Pipito explique que ces rapports font état de plusieurs autres transactions concernant les Marchandises qui ont eu lieu au Canada entre la Licenciée et des tiers, dans la pratique normale du commerce, au cours de la Période pertinente [paragraphe 14 de son affidavit];
- « Annexe 4 » — liasse volumineuse de copies de factures extraites du système comptable de la Licenciée. Il s'agit des factures auxquelles il est fait référence dans les rapports qui forment l'Annexe 2 et qui, au dire de M. Pipito, sont représentatives des millions de transactions que la Licenciée effectue chaque année en lien avec les Marchandises [paragraphe 15 à 17 de son affidavit];
- « Annexe 5 » — document de 10 pages intitulé [TRADUCTION] « Gammes de produits ». M. Pipito explique que les Marchandises sont réparties en plusieurs gammes de produits différentes. Plus précisément, l'Annexe 5 fournit une description des Marchandises commercialisées sous la Marque, dans la colonne intitulée [TRADUCTION] « Description de la catégorie » [paragraphe 17 de son affidavit];



- « Annexe 6 » — liasse volumineuse d'images montrant des exemples d'emballage et d'étiquettes sur lesquels la Marque figure bien en vue et que la Licenciée emploie aux fins de la commercialisation des Marchandises, dans la pratique normale du commerce [paragraphe 19 à 21 de son affidavit];
- « Annexe 7 » — nombreux exemples de catalogues produits par la Licenciée aux fins du marketing et de la promotion des Marchandises et Services associés à la Marque. M. Pipito atteste que ces catalogues ont été publiés au cours de la Période pertinente et qu'ils illustrent de manière éloquente l'usage qui est fait de la Marque au Canada et démontrent clairement que la Marque est employée au Canada en liaison avec les Marchandises et les Services. M. Pipito affirme, en outre, que ces catalogues sont représentatifs des nombreux circulaires et catalogues produits par la Licenciée, et que les archives et dossiers de la Licenciée contiennent de très nombreux autres catalogues représentant des centaines de milliers de pages servant ou ayant servi à faire connaître et promouvoir les Marchandises et Services [paragraphe 22 à 24 de son affidavit].

[16] M. Pipito conclut son affidavit en insistant sur le fait que la Marque constitue un actif important pour la Licenciée.

[17] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que l'Inscrivante a démontré que la Marque a été employée à titre de marque de certification en liaison avec l'ensemble des Marchandises et Services visés par l'enregistrement, au cours de la Période pertinente. En effet, conformément au paragraphe 50(1) de la *Loi*, l'emploi que la Licenciée a fait de la Marque dans le cadre du contrat de licence au cours de la Période pertinente profite à l'Inscrivante. Les diverses pièces jointes à l'affidavit de M. Pipito se complètent les unes les autres et démontrent sans équivoque que la Marque a été employée au Canada en liaison avec les Marchandises et Services visés par l'enregistrement, au cours de la Période pertinente. La Marque est apposée sur les Marchandises ou figure bien en vue sur l'emballage de ces dernières; elle apparaît également dans les publicités destinées à promouvoir les Services. Au vu de la preuve abondante qui a été produite et des déclarations d'emploi concordantes faites dans les affidavits, et en l'absence d'observations de la part de la Partie requérante, j'estime qu'il n'est pas nécessaire que j'examine séparément chacune des marchandises énumérées dans l'enregistrement. En effet, je suis convaincue, à

l'issue de mon examen global de l'affidavit de M. Pipito, que la Marque a été employée en liaison avec chacune des Marchandises comprises dans les catégories de marchandises (1) à (10) visées par l'enregistrement, ou qu'on peut raisonnablement conclure qu'un tel emploi a eu lieu [voir *Saks & Co c. Registrare des marques de commerce* (1989), 24 C.P.R. (3d) 49 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)].

[18] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en application du paragraphe 63(3) de la *Loi*, l'enregistrement sera maintenu conformément aux dispositions de l'article 45 de la *Loi*.

---

Annie Robitaille  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Judith Lemire