

TRADUCTION/TRANSLATION

**Affaire intéressant une procédure relative
à l'article 45 engagée contre l'enregistrement
numéro LMC 378,222 visant la marque de commerce
SERVICE AUTO PERSONNALISÉ**

Le 30 août 2000, à la demande de SMK Speedy International Inc., le registraire a transmis l'avis prescrit par l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985 ch. T-13 (la Loi), à Petro-Canada relativement à l'enregistrement n° LMC 378,222 visant la marque de commerce SERVICE AUTO PERSONNALISÉ (la marque) enregistrée en liaison avec les marchandises et les services suivants :

Marchandises : Manuels, formulaires d'affaires, programmes d'ordinateur, enseignes, décalcomanies et imprimés promotionnels, notamment brochures et dépliants, tous pertinents à l'exploitation d'installations et de programmes de service, d'entretien et de réparation de véhicules automobiles, stylos, crayons, chopes, horloges, disques à lancer, balles de golf, tees de golf, chemises, épingles de revers, blocs-notes, anneaux à clés, sacs à rebuts, aimants, insignes, écussons, briquets, couteaux, planches à pinces, rubans à mesurer, chapeaux, casquettes, grattoirs pour fenêtres et carpettes d'automobiles.

Services : Service, entretien et réparation de véhicules automobiles; services de conseils, de formation, d'aide et de supervision aux stations-service, pertinents à la gestion et à l'exploitation d'installations et de programmes de service, d'entretien et de réparation de véhicules automobiles, et pertinents à la planification d'installations et au matériel promotionnel, et fourniture de manuels, formulaires d'affaires et matériel promotionnel aux stations-service.

Conformément aux dispositions de l'article 45, le propriétaire inscrit doit, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, démontrer 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. La période pertinente en l'espèce se situe entre le 30 août 1997 et le 30 août 2000. L'article 4 de la Loi précise en quoi constitue l'emploi d'une marque de commerce.

Un affidavit souscrit par John R. Watt le 27 février 2001 a été déposé en réponse à l'avis. Seule Petro-Canada a produit une plaidoirie écrite faisant valoir que l'enregistrement devrait être maintenu au moins pour certaines des marchandises enregistrées, notamment les « formulaires d'affaires et imprimés promotionnels, nommément brochures et dépliants tous pertinents à l'exploitation d'installations et de programmes de service, d'entretien et de réparation de véhicules automobiles », ainsi que pour les services enregistrés. Aucune audience n'a été tenue.

Je relève dès le départ que Petro-Canada semble concéder qu'elle n'a pas produit de preuve de l'emploi de la marque en liaison avec des « manuels, programmes d'ordinateur, enseignes, décalcomanies, stylos, crayons, chopes, horloges, disques à lancer, balles de golf, tees de golf, chemises, épingles de revers, blocs-notes, anneaux à clés, sacs à rebuts, aimants, insignes, écussons, briquets, couteaux, planches à pinces, rubans à mesurer, chapeaux, casquettes, grattoirs pour fenêtres et carpettes d'automobiles ». De plus, rien n'indique la date à laquelle la marque a été employée pour la dernière fois en liaison avec ces marchandises et le motif justifiant le défaut d'emploi depuis cette date. Par conséquent, ces marchandises seront radiées de l'enregistrement.

Il a été établi dans *Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.* (1980), 53 C.P.R. (2d) 62 (C.A.F.), qu'un simple énoncé d'emploi est insuffisant en droit pour prouver l'emploi de la marque en question. Mais il a aussi été établi qu'il n'est pas nécessaire de produire une preuve surabondante lorsque l'emploi peut être démontré d'une manière simple et directe [voir *Union Electric Supply Co. c. Registrare des marques de commerce* (1982), 63 C.P.R. (2d) 56 (C.F. 1^{re} inst.)]. De plus, une distinction peut être établie entre un simple énoncé d'emploi « en droit » et un énoncé de faits qui prouvent l'emploi [voir *Central Transport, Inc. c. Mantha & Associés/Associates* (1995), 64 C.P.R. (3d) 354 (C.A.F.)].

M. Watt est le directeur du système de réparation automobile Certigard de Petro-Canada. Il témoigne que la marque a été employée pendant près de dix ans, et qu'elle continue de l'être, en liaison avec le programme CERTIGARD de Petro-Canada, en vertu duquel le personnel des stations-service franchisées de Petro-Canada reçoit une formation spécialisée pour le service, l'entretien et la réparation des véhicules automobiles et peuvent employer sous licence la marque

de commerce CERTIGARD et diverses autres marques incluses dans le programme CERTIGARD, y compris la marque visée par la présente.

M. Watt témoigne que les franchisés qui sont autorisés par une licence à exploiter des stations-service dans le cadre du programme CERTIGARD signent un contrat de franchise avec Petro-Canada. Conformément aux modalités de ce contrat, les franchisés peuvent employer sous licence les marques de commerce de Petro-Canada, y compris la marque de commerce CERTIGARD ainsi que la marque visée par la présente, uniquement pour les marchandises et les services dont la qualité est jugée satisfaisante par Petro-Canada. Une copie signée de la version française du contrat de franchise de 1997, qui s'applique aux franchisés du Québec, est jointe en pièce A à l'affidavit. Aux fins d'une procédure relative à l'article 45, l'affidavit de M. Watt est plus que suffisant pour établir que Petro-Canada contrôle les caractéristiques et la qualité des marchandises et services associés à la marque, et peut se prévaloir du paragraphe 50(1) de la Loi.

Au paragraphe 5, M. Watt déclare que Petro-Canada a employé la marque « *en liaison avec plusieurs marchandises et services* » au cours de la période pertinente. Il décrit ensuite les marchandises employées par Petro-Canada en liaison avec la marque comme étant des imprimés promotionnels, notamment des brochures et des dépliants (paragraphe 6) et des formulaires d'affaires (paragraphe 8). À l'appui de ses allégations, il fournit [TRADUCTION] « un spécimen de brochure et de dépliant » (Formulaire 11361F, pièce B) ainsi qu'une carte d'argumentation de vente (Formulaire 10516F, pièce D) qui étaient fournis aux franchisés pendant la période pertinente. M. Watt laisse entendre dans sa déclaration que la pièce B serait une brochure et un dépliant, mais je constate qu'il s'agit d'un seul document que j'appellerais un feuillet, qui peut désigner aussi bien un dépliant qu'une brochure. Il y a lieu de noter que M. Watt a déclaré que les formulaires d'affaires comprenaient la carte d'argumentation de vente. Je relève que cette carte renferme de l'information et des conseils relativement à l'« Accueil du client » et à la « Vente du service – Présentation au téléphone ». Les pièces B et D font voir la marque en dessous de la marque de commerce CERTIGARD, qui est prédominante. Mais la Loi n'interdit pas d'afficher plus d'une marque de commerce.

M. Watt déclare que les franchisés recevaient du matériel promotionnel et des formulaires d'affaires en les commandant auprès de Petro-Canada. Il témoigne que Petro-Canada facturait ses franchisés pour certains des formulaires, mais pas tous (paragraphe 7). Il fournit des copies des bons de commande (pièce C) afin de démontrer que Petro-Canada fournissait à ses franchisés des imprimés et des formulaires d'affaires, notamment le feuillet et la carte déposés en pièce B et D respectivement, affirmant que tous [TRADUCTION] « étaient fournis dans la pratique normale du commerce ». Je constate qu'aucun des bons de commande produits en pièce C ne porte la marque. Toutefois, les bons de commande utilisés durant la période pertinente confirment le témoignage de M. Watt portant que les feuillets étaient fournis gratuitement aux franchisés (paragraphe 7), alors qu'un léger montant était perçu pour les cartes d'argumentation de vente (paragraphe 9).

Plusieurs décisions ont été rendues sur la question de la distribution gratuite d'imprimés en liaison avec une marque de commerce. Parmi celles-ci, la décision d'opposition *Mutual Investco Inc. c. Knowledge Is Power Inc.* (2001), 14 C.P.R. (4th) 117, n'est pas sans intérêt, notamment en raison des commentaires suivants formulés par Gary Partington, alors président de la Commission des oppositions des marques de commerce :

8. La transcription du contre-interrogatoire de M. Ryan [voir la réponse à la Q. 47] établit que l'opposante a distribué sans frais ses brochures à ses représentants de commerce indépendants, lesquels ont ensuite distribué les brochures aux clients potentiels des sociétés de fonds mutuel de l'opposante. La question qui se pose est donc de savoir si la distribution gratuite des brochures de l'opposante constitue, dans la pratique normale du commerce, un emploi de sa marque KNOWLEDGE IS POWER au sens du paragraphe 4(1) de la *Loi sur les marques de commerce*. [...]

[...]

9. À mon avis, le fait de distribuer gratuitement au public une publication en liaison avec une marque de commerce peut, à la rigueur, constituer l'emploi d'une marque de commerce au sens du paragraphe 4(1) de la *Loi sur les marques de commerce* [voir, à cet égard, *Now Communications Inc. v. Chum Ltd.*, 5 C.P.R. (4d) 275, C.O.M.C.]. Toutefois, en l'espèce, et même si les représentants indépendants ne sont pas des employés chez l'opposante, ils sont exclusivement autorisés par elle et se désignent comme ses mandataires. Vue sous cet angle, la distribution de brochures aux représentants inscrits ne constitue pas, à mon avis, une distribution de brochures qui, dans la pratique normale du commerce, vise le public en général. De plus, la preuve n'établit pas clairement dans quelle mesure les représentants inscrits ont

distribué les brochures de l'opposante aux acheteurs potentiels de ses fonds communs de placement. Je ne suis donc pas disposé à conclure que la distribution de brochures faite par l'opposante constitue un emploi de sa marque de commerce KNOWLEDGE IS POWER au sens envisagé au paragraphe 4(1) de la *Loi sur les marques de commerce*.

Bien qu'il n'y ait jamais deux affaires qui soient identiques, je crois que le raisonnement de M. Partington s'applique en l'espèce, où la preuve indique que les feuillets sont fournis gratuitement aux franchisés de Petro-Canada et où la mesure dans laquelle ces feuillets sont ensuite transmis par les franchisés aux clients éventuels n'est pas précisée. Ainsi, je conclus que la distribution par Petro-Canada des feuillets portant la marque visée par la présente ne constitue pas un emploi de la marque en liaison avec « des imprimés promotionnels, notamment des brochures et des dépliants » au sens du paragraphe 4(1) de la Loi.

Contrairement au feuillets, il ne semble pas que les cartes d'argumentation de vente soient distribuées aux franchisés pour être redistribuées au public. Elles ne sont destinées qu'à l'usage des franchisés. Ce sont les franchisés qui sont les clients, et ils déboursent un léger montant pour les cartes. Je suis par conséquent convaincue que Petro-Canada a prouvé l'emploi de la marque en liaison avec des « formulaires d'affaires » conformément au paragraphe 4(1) de la Loi pendant la période pertinente.

En ce qui a trait aux feuillets, M. Watt témoigne (aux paragraphes 10 à 12 de son affidavit) que la marque a été employée par Petro-Canada, par l'intermédiaire de ses franchisés, en liaison avec le service, l'entretien et la réparation de véhicules automobiles, pendant la période pertinente. Il fait référence à la brochure (pièce B) qui fait état d'un emploi de la marque dans la publicité entourant ces services. Sont aussi fournies comme spécimens illustrant l'emploi de la marque en liaison avec les services susmentionnés des photographies d'affiches apposées dans des endroits publics dans les locaux des franchisés (pièce E) ainsi qu'une enveloppe (pièce F) et une carte d'affaires (pièce G). Je note que la marque apparaît sur tous ces spécimens. Il n'y a pas de preuve directe indiquant que les photographies produites en pièce E ont été prises durant la période pertinente, mais je suis disposée à conclure que les affiches se trouvaient dans les locaux des franchisés avant que l'avis relatif à l'article 45 ne soit transmis.

À mon avis, les déclarations faites sous serment, notamment les paragraphes 10 à 12, ainsi que la présentation de la marque dans la brochure ainsi que sur les affiches suffisent pour prouver que les franchisés ont employé la marque en liaison avec « le service, l'entretien et la réparation de véhicules automobiles » conformément au paragraphe 4(2) de la Loi pendant la période pertinente.

Comme je l'ai dit plus haut, il existe une preuve suffisante portant que cet emploi bénéficiait à Petro-Canada conformément au paragraphe 50(1) de la Loi.

Je devrais maintenant examiner les éléments de preuve qui ont été présentés relativement aux autres services, à savoir les « services de conseils, de formation, d'aide et de supervision aux stations-service pertinents à la gestion et à l'exploitation d'installations et de programmes de service, d'entretien et de réparation de véhicules automobiles, et pertinents à la planification d'installations et au matériel promotionnel, et fourniture de manuels, formulaires d'affaires et matériel promotionnel aux stations-service ». On trouve ces éléments de preuve au paragraphe 13 de l'affidavit, qui est formulé ainsi :

[TRADUCTION]

13. En ce qui a trait également aux services, durant la période comprise entre le 30 août 1997 et le 30 août 2000, Petro-Canada a, sous la marque en cause, fourni des conseils, de la formation, de l'aide et de la supervision aux stations-service (notamment les franchisés CERTIGARD) relativement à la gestion et à l'exploitation d'installations et de programmes de service, d'entretien et de réparation de véhicules automobiles durant la période comprise entre le 30 août 1997 et le 30 août 2000, en fournissant des cartes d'argumentation de vente (pièce D des présentes) sur lesquelles apparaît clairement la marque de commerce en cause SERVICE AUTO PERSONNALISÉ. Durant cette période, Petro-Canada a aussi employé la marque en cause en fournissant des formulaires d'affaires et du matériel promotionnel (notamment les formulaires 11361F, pièce B, et 10516F, pièce D) à ses franchisées CERTIGARD, tels que décrits plus haut.

Je dois d'abord faire remarquer que M. Watt semble concéder qu'il n'y a pas eu d'emploi de la marque en liaison avec les services consistant à fournir des conseils, de la formation, de l'aide et de la supervision aux stations-service « pertinents à la planification d'installations et au matériel promotionnel » ainsi qu'avec le service de « fourniture de manuels » aux stations-services. De plus, il n'y a pas de preuve indiquant la date où elle a été employée en dernier lieu en liaison avec ces services et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

En vertu du principe selon lequel il n'est pas nécessaire de produire une preuve surabondante quand il est possible de prouver l'emploi d'une manière simple et directe, je suis convaincue que la preuve dans son ensemble, notamment la déclaration faite sous serment par M. Watt et la pièce D, suffit pour établir l'emploi de la marque en liaison avec des « services de conseils, de formation, d'aide et de supervision aux stations-service pertinents à la gestion et à l'exploitation d'installations et de programmes de service, d'entretien et de réparation de véhicules automobiles », conformément au paragraphe 4(2) de la Loi.

Petro-Canada prétend aussi que l'emploi de la marque en liaison avec la « fourniture de manuels, formulaires d'affaires et matériel promotionnel aux stations-service » est prouvé par le paragraphe 13 ainsi que par les pièces B et D, qui démontrent que Petro-Canada a fourni divers matériels à ses franchisés. Tel que mentionné plus haut, je crois que M. Watt a concédé qu'il n'y a eu aucun emploi de la marque en liaison avec le service consistant à fournir des manuels aux stations-service.

Je conviens qu'il a été prouvé que Petro-Canada a fourni des feuillets et des cartes d'argumentation de vente à ses franchisés durant la période pertinente, mais la question est de savoir si elle a prouvé un emploi de la marque en liaison avec la « fourniture de manuels, formulaires d'affaires et matériel promotionnel aux stations-service » au sens du paragraphe 4(2)

de la Loi. Si la marque s'était trouvée sur les bons de commande produits en pièce C, je n'aurais eu aucune hésitation à les considérer comme une preuve suffisante d'un emploi de la marque en liaison avec ces services. Toutefois, les bons de commande ne font pas référence à la marque et celle-ci n'y apparaît pas. Il me reste donc l'argument de Petro-Canada selon lequel le fait que la marque apparaît sur les pièces B et D peut constituer une preuve d'emploi de la marque en liaison avec les services. Les tribunaux ont décidé qu'il n'y a rien dans la Loi qui laisse entendre que les services associés à une marque de commerce doivent être limités à ceux qui ne sont pas « accessoires » à la vente de marchandises [voir *Kraft Ltd. c. Registrare des marques de commerce* (1984), 1 C.P.R. (3d) 457 (C.F.; *Gesco Industries Inc. c. Sim & McBurney* (2000), 9 C.P.R. (4th) 480 (C.A.F.)]. Comme j'ai conclu qu'il y avait une preuve d'emploi suffisante de la marque en liaison avec des formulaires d'affaires, je suis disposée à accepter l'argument de Petro-Canada portant que la présentation de la marque sur la pièce D peut constituer une preuve de son emploi en liaison avec le service de « fourniture de matériel promotionnel aux stations-service ».

Compte tenu de la preuve qui a été présentée et conformément au paragraphe 45(5) de la Loi, l'enregistrement n° LMC 378,222 sera modifié afin que l'état déclaratif des marchandises et l'état déclaratif des services soient formulés comme suit :

Marchandises : Formulaires d'affaires, tous pertinents à l'exploitation d'installations et de programmes de service, d'entretien et de réparation de véhicules automobiles.

Services : Service, entretien et réparation de véhicules automobiles; services de conseils, de formation, d'aide et de supervision aux stations-service pertinents à la gestion et à l'exploitation d'installations et de programmes de service, d'entretien et de réparation de véhicules automobiles, et fourniture de formulaires d'affaires aux stations-service.

FAIT À BOUCHERVILLE (QUÉBEC), CE 1^{er} JOUR DE JUIN 2006.

Céline Tremblay
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce