

TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2010 COMC 144
Date de la décision : 2010-09-14

DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION en vertu de l'article 45, engagée à la demande de Stevenson Hood Thornton Beaubier LLP visant l'enregistrement n° LMC568732 de la marque de commerce MOTOR KING & Dessin au nom de Deedee Bodnar

[1] Le 30 janvier 2008, à la demande de Stevenson Hood Thornton Beaubier LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a fait parvenir 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 Deedee Bodnar (l'Inscrivant), le propriétaire inscrit de l'enregistrement n° LMC568732 de la marque de commerce illustrée ci-dessous :



[2] La marque de commerce MOTOR KING & Dessin (la Marque) est enregistrée pour être employée en liaison avec des « véhicules automobiles d'occasion, notamment camions et automobiles de consommateurs utilisés pour le transport sur terre » (les Marchandises).

[3] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit d'une marque de commerce indique si celle-ci a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou avec chacun des services que spécifie l'enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant immédiatement 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. Dans la présente affaire, la période pertinente aux fins de l'emploi est la période allant du 30 janvier 2005 au 30 janvier 2008 (la période pertinente).

[4] L'« emploi » d'une marque de commerce en liaison avec des marchandises est décrit comme suit aux paragraphes 4(1) et 4(3) 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.

[...]

(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.

Le paragraphe 4(1) s'applique en l'espèce.

[5] Il est bien reconnu que l'article 45 de la Loi a pour objet d'énoncer une procédure simple, sommaire et expéditive pour éliminer le « bois mort » du registre. À cet égard, le critère d'emploi auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu exigeant. Comme l'a affirmé le juge Russell dans *Performance Apparel Corp. c. Uvex Toko Canada Ltd.* (2004), 31 C.P.R. (4th) 270 (C.F.), à la page 282 :

[...] Nous savons que l'objet de l'article 45 est de débarrasser le registre du « bois mort ». Nous savons que la simple affirmation par le propriétaire de l'emploi de sa marque de commerce ne suffit pas et que le propriétaire doit « indiquer » quand et où la marque a été employée. Il nous faut des éléments de preuve suffisants pour être en mesure de nous former une opinion en vertu de l'article 45 et d'appliquer cette disposition. Également, nous devons maintenir le sens des proportions et éviter la

preuve surabondante. Nous savons également que le genre de preuve exigée varie d'une affaire à l'autre, en fonction d'une gamme de facteurs tels que la nature du commerce et les pratiques commerciales du propriétaire de la marque de commerce.

[6] En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivant a produit son propre affidavit signé le 30 septembre 2008 ainsi que les pièces A à D. Aucune des parties n'a produit d'observations écrites ni demandé d'audience.

[7] Dans son affidavit, M. Bodnar affirme qu'il est le seul administrateur, président et secrétaire de Motor King Inc. (Motor King). Il ajoute qu'il a accordé à Motor King une licence autorisant celle-ci à employer la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises avant la période pertinente et qu'au cours de celle-ci et jusqu'à la date de son affidavit, Motor King a employé la Marque au Canada conformément à cette licence en liaison avec les Marchandises. Il précise que, toujours conformément à la licence, il contrôle les caractéristiques et la qualité des Marchandises en liaison avec lesquelles Motor King emploie la Marque.

[8] Monsieur Bodnar fournit comme pièce D des copies d'exemples de contrats de vente qui sont datés d'avril à octobre 2006 (période comprise dans la période pertinente) et qui font état de ventes d'automobiles et de camions d'occasion par Motor King à des clients de l'Alberta. Il explique qu'au cours de la période pertinente, la Marque figurait bien en vue sur des vignettes et des porte-plaques d'immatriculation apposés sur les véhicules offerts en vente par Motor King. Il ajoute que ces vignettes et porte-plaques demeuraient apposés sur les véhicules lors de l'achat et du transfert de ceux-ci aux clients. Les pièces B et C comportent une copie de la vignette et une photographie du porte-plaque d'immatriculation qui, selon M. Bodnar, sont identiques à ceux que Motor King a apposés sur les Marchandises pendant la période pertinente. Je souligne que la vignette et le porte-plaque d'immatriculation des pièces B et C arborent nettement la Marque. À mon avis, le mot Edmonton écrit en plus petites lettres sur la vignette sous la Marque, ne serait pas perçu comme un élément faisant partie de la marque de commerce, mais plutôt comme un mot indiquant l'emplacement de l'entreprise (laquelle se trouve à Edmonton, d'après la preuve). En conséquence, je suis d'avis que la marque de commerce ainsi affichée pouvait être reconnue comme la marque de commerce désposée [*Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 535 (C.O.M.C.), *Registraire des marques de commerce c. Compagnie internationale*

pour l'informatique CII Honeywell Bull, société anonyme (1985), 4 C.P.R. (3d) 523 (C.A.F.), et *Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 59 (C.A.F.).

[9] En ce qui concerne l'emploi de la Marque par Motor King, je suis d'avis que les faits mis en preuve sont suffisants pour me permettre de conclure que l'emploi de la Marque profite à l'Inscrivant conformément au paragraphe 50(1) de la Loi. Il appert de la preuve que Motor King a employé la Marque en vertu d'une licence et que l'Inscrivant contrôlait les caractéristiques et la qualité des Marchandises conformément à cette licence. Il est bien reconnu qu'aux fins de l'article 45, ces déclarations de fait sous serment sont suffisantes pour permettre de conclure que l'emploi faisant ainsi l'objet d'une licence est réputé être le fait de l'Inscrivant conformément au paragraphe 50(1) de la Loi [voir *Gowling, Strathy & Henderson c. Samsonite Corp.* (1996), 66 C.P.R. (3d) 560 (C.O.M.C.), et *Mantha & Associés/Associates c. Central Transport Inc.* (1995), 64 C.P.R. (3d) 354 (C.A.F.)].

[10] La preuve montre également que les Marchandises ont été vendues à des clients du Canada au cours de la période pertinente et que la Marque était liée aux Marchandises de la manière exigée par le paragraphe 4(1) de la Loi.

[11] Compte tenu de la preuve, je conclus que la Marque était employée en liaison avec les Marchandises au cours de la période pertinente et que cet emploi a profité à l'Inscrivant.

[12] En conséquence, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera maintenu conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi.

Ronnie Shore
Agente d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Linda Brisebois, LL.B.