



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

**Référence : 2014 COMC 275**  
**Date de la décision : 2014-12-12**  
**TRADUCTION**

**DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE  
RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45  
engagée à la demande de Fasken Martineau  
Du Moulin LLP, visant l'enregistrement  
n° LMC721,079 de la marque de commerce  
MISTER MECHANIC au nom de Mister  
Mechanic Inc.**

Le dossier

[1] Le 11 avril 2013, à la demande de Fasken Martineau Du Moulin LLP (la Partie requérante), le registraire a donné l'avis prévu à l'article 45 (l'avis) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Mister Mechanic Inc. (l'Inscrivante), relativement à l'enregistrement n° LMC721,079 de la marque de commerce MISTER MECHANIC (la Marque).

[2] L'enregistrement n° LMC721,079 couvre les services de vente de véhicules motorisés neufs et d'occasion (les Services).

[3] En réponse à l'avis, l'Inscrivante a produit l'affidavit de M. Phillip Rene Le Tendre, assermenté le 5 juillet 2013, accompagné des pièces A à H inclusivement.

[4] Les parties ont produit des observations écrites et elles étaient représentées à l'audience.

[5] Pour les motifs qui suivent, je conclus que l'enregistrement n° LMC721079 doit être maintenu au registre.

## La loi

[6] L'avis exige que l'Inscrivante indique si la Marque a été employée au Canada en liaison avec les Services à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, qu'elle précise la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. La période pertinente en l'espèce s'étend du 11 avril 2010 au 11 avril 2013 (la Période pertinente).

[7] La procédure prévue à l'article 45 est simple et expéditive et vise à éliminer le « bois mort » du registre; à ce titre, le critère pour établir l'emploi est peu exigeant [voir *Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1<sup>re</sup> inst)].

[8] Le paragraphe 4(2) de la loi est libellé comme suit :

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.

[9] Une simple allégation d'emploi de la Marque ne suffit pas à en établir l'emploi en liaison avec les Services au sens du paragraphe 4(2) de la Loi. Il n'y a pas lieu de produire une surabondance d'éléments de preuve. Cependant, toute ambiguïté dans la preuve produite sera interprétée à l'encontre de la propriétaire de la Marque [voir *Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (4th) 62 (CAF)].

[10] Je dois donc déterminer si j'estime que la preuve décrite ci-après me permet de conclure que l'Inscrivante a employé la Marque au Canada en liaison avec les Services au cours de la Période pertinente.

## La preuve relative à l'emploi

[11] M. Le Tendre est le président de l'Inscrivante depuis sa constitution en société. Il affirme que l'Inscrivante est une entreprise ontarienne qui vend des véhicules motorisés neufs et d'occasion, principalement des chariots élévateurs, et qui offre également des services en lien avec la location et la réparation de véhicules motorisés neufs et d'occasion.

[12] Je peux résumer les portions pertinentes de l'affidavit de M. Le Tendre comme suit :

- L'Inscrivante a distribué à ses clients, au moment lors de la vente d'un véhicule motorisé neuf ou d'occasion, du matériel publicitaire sous forme de porte-clés, de casquettes, de blocs-notes et de stylos arborant la Marque pendant la Période pertinente, comme l'illustrent les photos de ces articles produits en pièces A et B de son affidavit.
- La Marque a été affichée sur le site Web de l'Inscrivante, où l'on voit la liste des véhicules motorisés neufs et d'occasion à vendre sur ce site Web. Ledit site Web a pour but d'annoncer les services de l'Inscrivante. Une saisie d'écran du site Web de l'Inscrivante, tel qu'il était le 11 mai 2012, sur lequel des chariots élévateurs neufs et d'occasion étaient affichés pour la vente, a été produite en pièce D de son affidavit.
- L'Inscrivante a offert pendant la Période pertinente une garantie limitée standard lors de la vente de chaque véhicule motorisé d'occasion. Une copie de la garantie limitée standard a été produite en pièce E de son affidavit. Dans la partie supérieure du document, on y voit la mention « Mister MECHANIC INC. ».
- L'Inscrivante a conclu la vente de véhicules motorisés neufs et d'occasion dans ses installations (le Magasin) où la Marque apparaît bien en évidence sur la façade du bâtiment. Une photo de la façade du Magasin, tirée du site Web de Google, a été produite en pièce F de son affidavit. M. Le Tendre confirme que le Magasin présentait la même apparence pendant la Période pertinente.
- L'inscription « Mister MECHANIC Lift Truck Service » figure sur toutes les factures utilisées par l'Inscrivante pour documenter la vente de véhicules motorisés neufs ou d'occasion. Des factures représentatives émises pendant la Période pertinente, montrant la vente de véhicules motorisés neufs et d'occasion à des clients au Canada, ont été produites en pièce G de son affidavit.
- Enfin, M. Le Tendre a fourni le volume de ventes de véhicules motorisés neufs et d'occasion pour la période d'avril 2010 à novembre 2012, et il a joint les rapports de vente de cette période en pièce H de son affidavit.

L'examen de la preuve d'emploi de la Marque en liaison avec les Services

[13] La Partie requérante a soulevé les deux questions suivantes :

- Les photos produites n'affichent aucune date et il est donc impossible de déterminer si les articles promotionnels existaient pendant la Période pertinente. En outre, il est impossible de lier ces articles à l'Inscrivante. Enfin, rien ne permet de déterminer la nature des services promus à l'aide de ces articles.
- La marque de commerce qui apparaît sur certains articles promotionnels ainsi que sur une saisie d'écran du site Web, et sur les factures produites ne correspond pas à la Marque, mais bien à la marque de commerce MISTER MECHANIC LIFT TRUCK SERVICE et DESSIN.
- Le nom de l'Inscrivante n'apparaît pas sur les factures produites.
- Le registre des ventes qui a été produit est incomplet et la Marque n'y apparaît pas. Le nom de l'Inscrivante et les adresses de ceux à qui les Services ont été offerts ont été fournis.

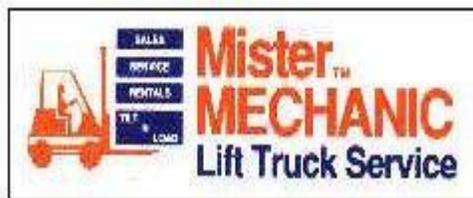
[14] Il importe de s'assurer de ne pas examiner les pièces produites en vase clos et ainsi ne pas tenir compte des allégations qui décrivent le contexte dans lequel ces pièces ont été produites.

[15] Quant aux copies des photos des articles promotionnels arborant la Marque, M. Le Tendre affirme au paragraphe 9 de son affidavit que l'Inscrivante a distribué des articles promotionnels arborant la Marque dans le cadre de l'exécution des Services au Canada pendant la Période pertinente, notamment lors de la vente d'un véhicule motorisé neuf ou d'occasion; les clés du client étaient alors remises à celui-ci sur un porte-clés portant la Marque, lequel était offert gratuitement. M. Le Tendre affirme que la photo illustre les porte-clés arborant la Marque, lesquels ont été distribués par l'Inscrivante pendant la Période pertinente. Par conséquent, contrairement à ce que prétend la Partie requérante, il n'est pas nécessaire de déterminer la date à laquelle la photo a été prise. M. Le Tendre indique clairement que la photo représente une illustration du porte-clés donné à la remise des clés aux clients de l'Inscrivante, lors de la vente d'un véhicule motorisé neuf ou d'occasion, pendant la Période pertinente.

[16] La Partie requérante fait valoir qu'il n'existe aucune référence à l'Inscrivante sur le porte-clés et qu'il n'y a donc aucun lien entre l'Inscrivante et le porte-clés. Cette association existait au moment de la livraison du véhicule motorisé acheté par le client, puisque le porte-clés a été remis à ce dernier avec les clés du véhicule motorisé qu'il a acheté.

[17] La Partie requérante allègue aussi qu'il n'existe aucune association entre la Marque et les Services, puisqu'il n'existe aucune référence à l'un ou l'autre des services sur le porte-clés. À nouveau, il convient de se pencher sur les circonstances de l'espèce entourant la remise de ces porte-clés gratuits. Ils sont remis au moment où le client prend possession du véhicule motorisé qu'il a acheté.

[18] La Partie requérante prétend que ce que l'on voit sur certaines pièces produites n'est pas la Marque, mais plutôt le nom d'entreprise ou le nom commercial de l'Inscrivante (Mister MECHANIC Lift Truck Service) ou une marque de commerce différente de la Marque, à savoir MISTER MECHANIC LIFT TRUCK SERVICE et Dessin, reproduite ci-dessous :



(la Marque figurative).

[19] Je vais d'abord étudier la question de l'emploi d'un nom commercial par rapport à l'emploi d'une marque de commerce. La principale cause relative à l'emploi d'une marque de commerce faisant partie d'un nom d'entreprise est *Road Runner Trailer Manufacturing Ltd c Road Runner Trailer Co* (1984), 1 CPR (3d) 443 (CF 1<sup>re</sup> inst.). Dans cette affaire, la Cour a confirmé qu'il existe une présomption réfutable selon laquelle le nom d'une entreprise est un nom commercial plutôt qu'une marque de commerce. La Cour a également confirmé que la présomption avait en effet été réfutée dans cette affaire puisque la marque de commerce apparaissait de manière plus proéminente [voir aussi *Bereskin & Parr c 1082205 Ontario Ltd* (2001), 19 CPR (4th) 103 (COMC)].

[20] En l'espèce, dans la plupart des pièces produites, la marque de commerce présente le même format que celui reproduit ci-dessus. Je considère que cette illustration est une

représentation de la Marque. En effet, sur la pièce en couleur (voir la pièce D de l'affidavit de M. Le Tendre), « Mister MECHANIC » est écrit en lettres orange plus grandes que « Lift Truck Service », qui est écrit en lettres bleues plus petites. Sur certaines représentations en noir et blanc de la Marque figurative, la portion « Mister MECHANIC » apparaît dans un ton de gris plutôt qu'en noir pour ce qui est de la portion « Lift Truck Service » (voir la note qui fait partie des documents promotionnels illustrés sur les photos produites en pièce B de l'affidavit de M. Le Tendre).

[21] La Partie requérante soutient que la photo du Magasin où les services sont offerts, produite en pièce F de l'affidavit de M. Le Tendre, n'illustre pas l'emploi de la Marque, mais plutôt l'emploi du nom commercial Mister Mechanic de l'Inscrivante. En outre, puisque la reproduction de cette photo semble avoir été faite au même moment où l'affidavit a été souscrit, soit le 5 juillet 2013, on ne doit pas en tenir compte.

[22] À nouveau, la photo doit être considérée dans le contexte de l'allégation faite par M. Le Tendre à son sujet. Il affirme au paragraphe 15 de son affidavit que les Services sont offerts à partir du Magasin. Il allègue que la Marque occupe une place importante sur la façade du Magasin. Il déclare que la photo est une illustration conforme de l'apparence du Magasin, tel qu'il était pendant la Période pertinente. Les Services sont offerts au Magasin. Par conséquent, la Marque qui apparaît sur la façade du Magasin est employée en liaison avec les Services, au moment où l'Inscrivante exécute les Services au Magasin [voir *Stikeman Elliott c Boulangerie Au Pain Doré Ltée*, (2008), 64 CPR (4th) 374 (COMC)].

[23] La preuve décrite ci-dessous suffit pour maintenir l'enregistrement dans le registre, puisque l'Inscrivante a démontré l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec les Services pendant la Période pertinente. Cependant, je n'ai pas fait référence aux autres pièces produites par M. Le Tendre pour corroborer l'allégation de l'Inscrivante selon laquelle la Marque a été employée pendant la Période pertinente, simplement parce que je ne considère pas que ces pièces constituent une preuve d'emploi de la Marque en liaison avec les Services, et ce, pour les raisons suivantes.

[24] La pièce C de l'affidavit de M. Le Tendre comprend un document intitulé « Lease agreement and delivery receipt » (contrat de location et reçu de livraison). Je n'ai pas à

déterminer si la marque de commerce qui figure sur ce document correspond à la Marque, puisque la « location d'un chariot élévateur » ne fait pas partie des services visés par l'enregistrement. Le même raisonnement s'applique au document de garantie produit en pièce C, puisqu'il couvre les services de réparation exécutés par l'Inscrivante. Ces services ne sont pas couverts par l'enregistrement.

[25] Enfin, j'aimerais souligner que les factures produites (pièces G) pour corroborer la vente de chariots élévateurs pendant la Période pertinente portent la Marque figurative reproduite ci-dessus, à l'exception du fait que l'élément de mot « Mister MECHANIC Lift Truck Service » est écrit sur une ligne, de la même couleur, et suivi en dessous de l'adresse de l'Inscrivante. Comme j'ai déjà conclu qu'il y avait suffisamment de preuves au dossier pour corroborer l'emploi de la Marque par l'Inscrivante en liaison avec les Services pendant la Période pertinente, je n'ai pas besoin de déterminer si ces factures peuvent être considérées comme des preuves d'emploi de la Marque en liaison avec les Services.

Décision

[26] Dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi et, conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement n° LMC721,079 sera maintenu au registre.

---

Jean Carrière  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Sophie Ouellet, trad.a.