



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

Référence : 2015 COMC 98
Date de la décision : 2015-05-29
TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45, engagée à
la demande de Anderson Instrument Company, visant
l'enregistrement n° LMC594,237 de la marque de
commerce ANDERSON CONTROLS au nom de 3402983
Canada Inc.**

[1] Le 5 juin 2013, à la demande de Anderson Instrument Company (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à 3402983 Canada Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l'enregistrement n° LMC594,237 de la marque de commerce ANDERSON CONTROLS (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les services suivants [TRADUCTION] : ventes au détail, distribution et réparation d'instruments de mesure, de détection, d'enregistrement et de contrôle de processus pour des applications relatives à la température, à la pression, au niveau et au débit.

[3] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l'égard de chacun des services spécifiés dans l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, qu'il précise la date à laquelle la marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour établir l'emploi s'étend du 5 juin 2010 au 5 juin 2013.

[4] La définition d'« emploi » en liaison avec des services est énoncée à l'article 4(2) de la Loi :

4(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] Il est bien établi que l'article 45 de la Loi a pour objet et portée d'offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort » et qu'à ce titre, le niveau de preuve auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire pour établir l'emploi est peu élevé [*Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp* (1996), 71 CPR (4th) 477 (CF 1^{re} ins.)]. Lorsqu'il s'agit de services, la présentation de la marque dans l'annonce des services est suffisante pour satisfaire aux exigences de l'article 4(2), du moment que le propriétaire de la marque de commerce offre et est prêt à exécuter les services au Canada [*Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co* (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)]. En outre, il faut considérer la preuve dans son ensemble et éviter de focaliser sur des éléments de preuve individuels [*Kvas Miller Everitt c Compute (Bridgend) Limited* (2005), 47 CPR (4th) 209 (COMC)].

[6] En réponse à l'avis donné en vertu de l'article 45, la Propriétaire a produit les affidavits de David Reed, le président de la Propriétaire, et de Kelsey Boyd, une employée de la Propriétaire, tous deux souscrits le 8 août 2013. Seule la Partie requérante a présenté des représentations écrites; aucune audience n'a été tenue.

[7] Dans son affidavit, M. Reed atteste qu'il est le président et l'unique administrateur de la Propriétaire et de sa licenciée, ITM Instruments Inc. Il explique que ITM est une filiale de la Propriétaire entièrement contrôlée par la Propriétaire, et que la Propriétaire a autorisé ITM à employer la Marque aux termes d'un contrat de licence intervenu le 1^{er} janvier 2006.

[8] M. Reed atteste que les activités générales d'ITM consistent à vendre, distribuer, étalonner, certifier et réparer des instruments de mesure, et que l'entreprise possède des bureaux au Québec, en Ontario et en Alberta. Il affirme que ITM annonce ses instruments de mesure auprès de la clientèle via le catalogue qu'elle publie, sur Internet et par l'entremise de ses représentants commerciaux. Il atteste, en outre, que les commandes d'instruments vendus par ITM sont passées principalement par téléphone, mais qu'il est également possible de commander

directement auprès d'un représentant commercial, sur Internet ou en se rendant dans les locaux de l'entreprise.

[9] Plus précisément, M. Reed atteste que, pendant la période pertinente, ITM a vendu et distribué au Canada [TRADUCTION] « des instruments de mesure, de détection et de contrôle de processus pour des applications relatives à la température » sur lesquels la Marque ou une étiquette arborant la Marque était apposée. Il soutient que ces instruments comprenaient des sondes de température, des thermocapteurs, des thermocouples industriels et des capteurs à thermocouple que les fabricants utilisent pour [TRADUCTION] « mesurer, réguler, surveiller et contrôler les températures dans le cadre de divers processus et applications industriels, tels que la production d'acier, la production alimentaire et la production de fil métallique ».

[10] Comme pièce 2, M. Reed a joint à son affidavit une copie du catalogue d'ITM qui a été publié en 2009 et qui, au dire de M. Reed, [TRADUCTION] « est encore aujourd'hui le catalogue général qui est utilisé par ITM et ses clients ». M. Reed atteste que les instruments relatifs à la température sont illustrés aux pages 275 à 284 du catalogue. Il explique que les instruments commandés peuvent être configurés de différentes façons selon les besoins des clients, lesquels doivent être spécifiés lors de la passation de la commande. Lorsque ITM reçoit une commande, elle la transmet à son fabricant qui fabrique l'instrument conformément aux spécifications du client.

[11] En ce qui a trait aux ventes et à la distribution pendant la période pertinente, M. Reed affirme qu'environ 500 unités d'instruments liés à des applications relatives à la température ont été vendues chaque année au Canada par ITM. Il atteste qu'une étiquette jaune arborant la Marque était apposée sur tous ces instruments et que, dans certains cas, une étiquette volante bleue et argent supplémentaire arborant la Marque était attachée directement à l'instrument. Comme pièces 3 et 4, M. Reed a joint à son affidavit des exemples représentatifs de ces étiquettes et étiquettes volantes, respectivement.

[12] Comme l'atteste M. Reed, les étiquettes et étiquettes volantes présentent également, outre la Marque, les coordonnées d'ITM. M. Reed atteste que, si une étiquette ou une étiquette volante est apposée sur les instruments ou autrement attachée, c'est entre autres pour faciliter la tâche aux clients qui souhaitent commander à nouveau des instruments à ITM.

[13] Comme preuve des ventes qui ont eu lieu pendant la période pertinente, M. Reed a joint, comme pièces 11 à 15, des factures représentatives émises par ITM qui, affirme M. Reed, montrent que des instruments arborant les étiquettes et étiquettes volantes susmentionnées ont été vendus à divers clients au Canada.

[14] M. Reed atteste également que des instruments arborant la Marque sont exposés au siège social d'ITM, dans la province de Québec. Les pièces 5 à 9 de son affidavit sont constituées de photographies de divers produits qui, affirme-t-il, étaient exposés au siège social d'ITM pendant la période pertinente. Tous les produits photographiés arborent une des étiquettes ou étiquettes volantes susmentionnées sur lesquelles figurent la Marque et les coordonnées d'ITM.

[15] Comme pièce 10, M. Reed a également joint à son affidavit trois photographies de spécimens d'instruments qui arborent, eux aussi, les étiquettes susmentionnées. M. Reed explique que ces spécimens sont représentatifs de ceux que les représentants commerciaux d'ITM utilisaient au Canada pendant la période pertinente pour montrer le fonctionnement des instruments à des clients potentiels.

[16] Quant à l'affidavit de M^{me} Boyd, j'estime qu'il n'ajoute rien de substantiel à la preuve d'emploi dont je dispose en l'espèce. M^{me} Boyd ne fait, pour l'essentiel, que confirmer qu'elle a elle-même pris les photographies qui sont jointes à l'affidavit de M. Reed.

Analyse

[17] Dans ses représentations écrites, la Partie requérante soutient que la Propriétaire n'a pas établi l'emploi de la Marque en liaison avec les services spécifiés dans l'enregistrement puisque la preuve démontre, au mieux, que les services ont été exécutés par ITM sous son propre nom. À cet égard, elle souligne que c'est « ITM » qui figure dans le catalogue et sur les factures produits comme pièces, et non la Marque. Elle fait en outre valoir que [TRADUCTION] « le seul fait d'apposer ou de fixer une étiquette ou une étiquette volante à quelques produits ne peut pas être considéré comme constituant un emploi d'une marque de commerce en liaison avec des services ».

[18] La Partie requérante n'a cependant cité aucune décision jurisprudentielle pertinente à l'appui de cet argument. En effet, la présence de la marque de commerce d'un détaillant sur des étiquettes de prix, des étiquettes volantes ou d'autres éléments similaires est souvent considérée comme suffisante pour établir l'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des services de vente au détail [voir, à titre d'exemple, *Smart & Biggar c Swede Can Group* (2003), 23 CPR (4th) 117, para. 15 (COMC); *Swabey, Ogilvey & Renault c Miss Mary Maxim Ltd* (2004), 28 CPR (4th) 543, para. 547 (COMC); et *Coastal Trademark Services c Edward Chapman Ladies Shop Ltd*, 2014 COMC 80, para. 10].

[19] En outre, il a été déterminé que l'emploi d'une marque sur un produit fini peut servir à corroborer l'emploi en liaison avec des services accessoires à ces produits [voir *Lidl Stiftung & Co KG c Thornbury Grandview Farms Ltd* (2005), 48 CPR (4th) 147, para. 17 (COMC)]. En effet, la Cour d'appel fédérale a statué que rien au paragraphe 4(2) ne limite les services à ceux qui sont offerts indépendamment au public ou qui ne sont pas accessoires ou liés aux produits [*Gesco Industries Inc c Sim & McBurney* (2000), 9 CPR (4th) 480, p. 484]. Bien que la « vente » de tels produits finis, comme c'est le cas en l'espèce, puisse être considérée comme une vague application de ce principe, elle s'y prête néanmoins. À mon sens, les produits en eux-mêmes (qui, en l'espèce, arborent la Marque et les coordonnées d'ITM au moyen d'étiquettes et étiquettes volantes qui leur sont rattachées) constituent une annonce de la vente et de la distribution futures dont ils sont susceptibles de faire l'objet.

[20] Bien que « ITM » puisse être perçue par les clients comme la principale marque de commerce liée à l'entreprise d'ITM, la Loi exige simplement que la marque de commerce soit montrée dans l'annonce ou l'exécution des services et rien n'empêche de montrer plus d'une marque de commerce lors de l'exécution ou de l'annonce de ces services.

[21] En l'espèce, la preuve démontre que la Marque est affichée dans les bureaux d'ITM, et qu'elle figure sur les spécimens d'instruments utilisés par les représentants commerciaux ainsi que sur les instruments commandés qui sont livrés aux clients. Que la Marque figure sur les étiquettes et étiquettes volantes qui sont apposées ou fixées aux instruments n'empêche pas qu'il s'agit d'une présentation de la Marque dans l'annonce et l'exécution des services de vente et de distribution d'ITM. Comme l'atteste M. Reed, si les coordonnées d'ITM figurent sur les étiquettes

et étiquettes volantes, c'est notamment pour faciliter la tâche aux clients qui souhaitent passer de nouvelles commandes. Plus particulièrement, compte tenu de la nature de l'entreprise d'ITM, telle que l'a décrite M. Reed, je ne vois pas pourquoi la présence de la Marque sur ces étiquettes ne pourrait pas être considérée à la fois comme un emploi en liaison avec les produits eux-mêmes et comme un emploi en liaison avec les services de vente et de distribution d'ITM qui sont liés à ces produits.

[22] La Partie requérante soutient également avec insistance que les ventes qui ont été établies au moyen de la preuve fournie ne constituent pas des ventes *au détail* des instruments d'ITM. Il est vrai que les ventes en l'espèce n'ont pas été réalisées dans un magasin de vente au détail, mais la Partie requérante n'a cité aucune décision jurisprudentielle à l'appui de sa prétention voulant que les factures produites comme pièces ne puissent en aucun cas être considérées comme une preuve de ventes « au détail ». À cet égard, je souligne que les ventes qui ont été établies en l'espèce concernent de petites quantités et semblent avoir été réalisées directement auprès de consommateurs finaux. En l'absence d'une jurisprudence à l'effet contraire, je ne vois aucune raison de ne pas considérer ces ventes comme des ventes « au détail ».

[23] Je conviens, cependant, que la Marque n'est pas liée aux services de « réparation » d'ITM ni aux ventes et à la distribution d'instruments pour « la pression, le niveau et le débit ». En effet, excepté dans la description générale qu'il donne des activités d'ITM, M. Reed ne fait nulle part mention dans son affidavit des services de « réparation » et décrit invariablement les instruments en cause comme se rapportant uniquement à des applications relatives à la température.

[24] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque, au sens des articles 4 et 45 de la Loi, uniquement en liaison avec les services suivants [TRADUCTION] : « ventes au détail, distribution ... d'instruments de mesure, de détection, d'enregistrement et de contrôle de processus pour des applications relatives à la température ... ».

Décision

[25] En conséquence, et dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera modifié, conformément aux dispositions de

l'article 45 de la Loi, de manière à supprimer les passages [TRADUCTION] « réparation » et [TRADUCTION] « à la pression, au niveau et au débit » de l'état déclaratif des services.

[26] L'état déclaratif des services modifié sera libellé comme suit [TRADUCTION] :

Ventes au détail et distribution d'instruments de mesure, de détection, d'enregistrement et de contrôle de processus pour des applications relatives à la température.

Andrew Bene
Agent d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire, trad.