

TRADUCTION

Référence : 2010 COMC 026

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : PUMA
N^o D'ENREGISTREMENT : LMC184776

[1] Le 23 mars 2007, à la demande de Deeth Williams Wall LLP (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 Arctic Cat Inc. (l'Inscrivante), la propriétaire inscrite de l'enregistrement n^o LMC184776 pour la marque de commerce PUMA (la Marque). La Marque est enregistrée en liaison avec les marchandises suivantes : « Motoneiges et pièces de motoneiges. »

[2] L'article 45 exige que le propriétaire inscrit d'une marque de commerce indique si la marque a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services que spécifie l'enregistrement, à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis, soit entre le 23 mars 2004 et le 23 mars 2007 en l'espèce (la période pertinente). Si la marque n'a pas été employée au cours de cette période, le propriétaire inscrit est tenu d'indiquer la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

[3] L'article 45 a pour but d'assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour radier du registre les marques de commerce qui ne sont pas revendiquées de bonne foi par leurs propriétaires comme des marques de commerce en usage [*Ridout & Maybee LLP c. Omega SA* (2004), 39 C.P.R. (4th) 261 (C.F.)]. Le fardeau de preuve qui incombe au propriétaire inscrit sous

le régime de l'article 45 n'est pas exigeant [*Austin Nichols & Co., Inc. c. Cinnabon Inc.* (1998), 82 C.P.R. (3d) 513 (C.A.F.)].

[4] L'emploi d'une marque de commerce doit correspondre à la définition prévue à l'article 4 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'un 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.

(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.

[5] Un affidavit de Roger H. Skime a été produit en réponse à l'avis donné en vertu de l'article 45.

[6] Chacune des parties a produit un plaidoyer écrit et a participé à l'audience.

La preuve

[7] M. Skime a signé son affidavit le 18 septembre 2007 à titre de vice-président de la Division de l'ingénierie et des motoneiges de l'Inscrivante. Il est au service de l'Inscrivante depuis 1962 et il occupe son poste actuel depuis 1983. À titre de vice-président de la Division de l'ingénierie et des motoneiges, il est responsable de tous les aspects des activités de l'Inscrivante concernant les motoneiges, notamment ses activités au Canada, et il a attesté qu'il connaît les faits exposés dans son affidavit et qu'il a accès à tous les dossiers et registres de l'Inscrivante.

[8] Selon M. Skime, l’Inscrivante fabrique des motoneiges et des pièces de motoneiges depuis plus de 40 ans dans ses usines situées aux États-Unis. Même si de nouveaux modèles de ses motoneiges PUMA ont été vendus pour la dernière fois au Canada en 1997-1998 (la pièce A est une photographie d’une motoneige de ce type, qui montre que la Marque est apposée sur le côté droit du capot), M. Skime soutient que l’Inscrivante a employé la Marque au Canada pendant la période pertinente en liaison avec des pièces de motoneiges, à savoir des capots de motoneiges et des décalcomanies de motoneiges. Ces pièces ont été vendues principalement par l’entremise de détaillants et de distributeurs de motoneiges et d’accessoires de motoneiges. La pièce B renferme des copies de plusieurs factures qui ont été produites par M. Skime et qui, selon lui, montrent que des capots et des décalcomanies PUMA ont été vendus à certains des détaillants et des distributeurs canadiens de l’Inscrivante pendant la période pertinente. Ces factures mentionnent plus particulièrement les marchandises suivantes : « HOOD W/DECAL95 PUMA DLX », « DECAL HOOD-LH », « DECAL HOOD-RH » et « DECAL HOOD-LOWER-RH ». Dans l’ensemble, il ressort des factures qu’un capot et de nombreuses décalcomanies ont été vendus à des acheteurs canadiens pendant la période pertinente. La valeur de ces ventes dépassaient 900 \$.

[9] M. Skime affirme que non seulement la Marque est apposée sur les pièces elles-mêmes, mais elle figure aussi sur les colis qui contiennent les pièces lors du transfert de la possession aux marchands et, dans certains cas, sur les factures qui accompagnent les pièces lorsqu’elles sont livrées aux marchands. La Marque figure en effet dans le corps de l’une de ces factures. Aucun exemple de colis n’a toutefois été produit.

[10] M. Skime a produit les éléments suivants pour montrer de quelle façon la Marque est apposée sur les marchandises : 1) une photographie d’une motoneige datant d’avant 1998, montrant la Marque sur le côté avant droit du capot; 2) des extraits du site Web de l’Inscrivante qui, selon ce qu’atteste M. Skime, décrivent les pièces de marque PUMA dont il est question dans les factures (par exemple, « Hood w/Decals » est représentée par le dessin d’un capot de motoneige sur lequel apparaît le mot PUMA).

Les prétentions des parties

[11] Les parties conviennent que le terme « motoneiges » devrait être retiré de l'état déclaratif des marchandises. Elles ne s'entendent pas cependant sur le sort des « pièces ». L'Inscrivante fait valoir que la preuve qu'elle a produite montre la vente de deux types de pièces de motoneiges, à savoir des capots et des décalcomanies.

Capots

[12] La Partie requérante prétend que l'Inscrivante ne vend pas un capot en liaison avec la Marque, mais qu'elle vend plutôt un capot avec une décalcomanie montrant la Marque. L'Inscrivante répond qu'il n'y a aucune raison de croire que la décalcomanie n'est pas déjà apposée sur le capot lorsque celui-ci est expédié au marchand. Je veux bien reconnaître que le capot semble être vendu en liaison avec la Marque. Comme le montre la facture qui a été produite, il n'y a qu'un seul numéro de pièce, et non pas deux, pour la marchandise « hood w/decal ».

[13] La Partie requérante soulève plusieurs objections à l'encontre de la « facture » concernant un « HOOD W/DECAL95 PUMA DLX », qui constitue la première page de l'annexe B.

[14] En premier lieu, la Partie requérante fait remarquer que le terme « facture » n'apparaît pas sur le document. Selon elle, comme les mots [TRADUCTION] « Nouvelle impression » figure dans le coin supérieur droit du document, il s'agit simplement de l'impression d'une copie d'écran à partir d'une base de données. Je n'ai toutefois aucun problème à considérer que le document est une « facture ». M. Skime n'a pas dit qu'il joignait les factures originales et je n'ai aucune raison de douter de l'exactitude des détails contenus dans la facture imprimée à partir d'une base de données. En outre, le document en question contient tous les renseignements qui figurent généralement sur une facture : le nom et l'adresse de l'expéditeur, le nom et l'adresse du

destinataire, une date, la quantité, le numéro de pièce et l'identification écrite de l'article acheté, le prix et les taxes applicables, ainsi que les modalités de paiement et de livraison.

[15] En deuxième lieu, la Partie requérante critique le fait que le destinataire de la facture n'est pas l'une des trois entreprises mentionnées dans l'affidavit de M. Skime. Ce dernier a déclaré ce qui suit aux paragraphes 6 et 7 de son affidavit :

[TRADUCTION]

6. Au cours de la période pertinente, des marchandises d'Arctic Cat Inc. portant la marque de commerce PUMA (entre autres marques) ont été vendues au Canada principalement par l'entremise de détaillants et de distributeurs de motoneiges et d'accessoires de motoneiges, par exemple les entreprises suivantes (les marchands) :

- a) Red Deer Power Sports de Red Deer County, en Alberta;
- b) K-Sports de Kenora, en Ontario;
- c) Pikes Recreation & Marine de Clarenville, à Terre-Neuve-et-Labrador.

7. La pièce B ci-jointe renferme des copies de véritables factures attestant la vente de marchandises de marque PUMA (à savoir des capots de motoneiges et des décalcomanies de motoneiges) à des marchands pendant la période pertinente.

[16] La facture concernant un capot est adressée à Sturgeon Falls Auto Sports & MA, de l'Ontario. Contrairement à la Partie requérante, je ne suis pas préoccupée par le fait que cette entreprise n'est pas expressément mentionnée au paragraphe 6 de l'affidavit de M. Skime. Je ne pense pas que la définition de marchands doit être interprétée de manière à inclure seulement les trois entreprises mentionnées à l'article 6.

[17] En troisième lieu, la Partie requérante souligne que, bien que M. Skime affirme que les extraits du site Web qu'il a produits sous la cote D décrivent les marchandises mentionnées dans les factures, le numéro de pièce du capot inscrit sur la facture (0718-332) est différent de celui indiqué dans la pièce D (0718-331). Je ne crois pas cependant que cela soit important. Il n'est pas essentiel que l'Inscrivante montre comment la Marque apparaît sur le capot parce que la Marque est mentionnée dans le corps de la facture concernant cet article et que M. Skime atteste, au

paragraphe 8, que les factures accompagnent les marchandises lorsqu'elles sont livrées au marchand. Les tribunaux ont statué à maintes reprises que le fait qu'une marque de commerce figure dans le corps d'une facture qui accompagne des marchandises satisfait aux exigences de l'article 4 concernant l'emploi (voir, par exemple, *Tint King of California Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (2006), 56 C.P.R. (4th) 223 (C.F. 1^{re} inst.)). Je signale également les décisions judiciaires produites par l'Inscrivante au soutien de sa thèse selon laquelle la présence des autres mots autour de la marque PUMA dans le corps de cette facture n'empêche pas de conclure que la marque PUMA a, en soi, été employée, par exemple *Bereskin & Parr c. Red Carpet Food Systems Inc.* (2007), 64 C.P.R. (4th) 234 (C.O.M.C.).

[18] En quatrième lieu, la Partie requérante souligne que c'est Arctic Sales Inc., et non l'Inscrivante, qui est mentionnée sur la facture concernant le capot. Ce fait n'a toutefois aucune conséquence et ce, pour deux raisons : (1) M. Skime a établi clairement qu'Arctic Sales Inc. est une filiale canadienne appartenant en propriété exclusive à l'Inscrivante et que cette dernière a octroyé une licence à cette filiale en conformité avec l'article 50 de la Loi (voir le paragraphe 7 de l'affidavit de M. Skime); (2) M. Skime explique que l'Inscrivante est le fabricant et qu'elle exécute les commandes de marchandises de marque PUMA avec son inventaire, de sorte qu'il n'est pas réellement nécessaire qu'Arctic Sales Inc. détienne une licence puisque ses activités s'apparentent à celles d'un distributeur.

Décalcomanies

[19] La Partie requérante soutient que les décalcomanies ne sont pas des « pièces » car une pièce est [TRADUCTION] « un élément essentiel d'une machine ou d'un autre appareil ». Toutefois, étant donné que M. Skime atteste qu'il s'agit de pièces de motoneiges et que les documents de l'Inscrivante indiquent clairement que des numéros de pièce leur ont été attribués, j'accepte le fait que, en l'espèce, les décalcomanies constituent des pièces.

[20] La Partie requérante soutient également que la preuve de l'Inscrivante ne démontre pas, pour différentes raisons, l'emploi de la Marque en liaison avec des décalcomanies comme l'exige l'article 45.

[21] En premier lieu, la Partie requérante soutient que les documents de l'annexe B qui mentionnent des décalcomanies ne sont pas, contrairement à ce que M. Skime atteste, des factures, mais simplement des imprimés d'écran d'ordinateur. Je reconnais qu'il ne fait aucun doute que les documents ont été générés par ordinateur, mais cela ne leur enlève pas toute valeur. Comme l'Inscrivante l'a fait remarquer, le mot « facture » apparaît sur les documents. Il est facile de comprendre que, pour chaque opération, la première page donne divers renseignements concernant l'acheteur et la deuxième page fournit des détails sur une vente précise, notamment une description des marchandises achetées, leur numéro de pièce, leur prix et la date de la vente. Les détails de quatre factures sont fournis : une adressée à Pike's Recreation & Marine Inc., de Terre-Neuve-et-Labrador, une adressée à Red Deer Power Sports, de l'Alberta et deux adressées à K-Sports, de l'Ontario, trois acheteurs qui sont expressément mentionnés au paragraphe 6 de l'affidavit de M. Skime.

[22] La Partie requérante souligne à juste titre que le numéro de pièce indiqué sur l'une des factures concernant les décalcomanies (celle adressée à Pike's Recreation & Marine Inc.) ne correspond à aucun numéro figurant dans les pages tirées du site Web de l'Inscrivante. Toutefois, les trois autres factures concernant les décalcomanies indiquent des numéros de pièce qui correspondent à ceux figurant sur les pages tirées du site Web de l'Inscrivante.

[23] Les pages tirées du site Web montrent des schémas de la partie avant d'une motoneige, des numéros indiquant chacune des pièces énumérées dans les trois factures concernant des décalcomanies : [TRADUCTION] « décalcomanie (capot, côté droit) » pièce n° 2611-220; [TRADUCTION] « décalcomanie (capot, côté gauche) pièce n° 2611-221;

[TRADUCTION] « décalcomanie (capot, côté droit inférieur) pièce n° 2611-694. M. Skime atteste que les marchands peuvent commander des marchandises sur le site Web.

[24] La Partie requérante a fait valoir que nous ne sommes pas certains que la Marque apparaissait sur les décalcomanies lorsque celles-ci étaient vendues. L'Inscrivante répond qu'il est absurde de prétendre que les décalcomanies vendues étaient vierges. Dans l'ensemble, je suis convaincue, compte tenu de la preuve, que la Marque figurait sur les décalcomanies lorsque celles-ci étaient vendues; les schémas montrent clairement la marque PUMA et M. Skime atteste que des décalcomanies de motoneiges portant la Marque étaient vendus au Canada pendant la période pertinente (paragraphe 4) et que la Marque était apposée sur les décalcomanies (paragraphe 8).

Conclusion

[25] Il aurait été suffisant pour l'Inscrivante de faire la preuve de l'emploi de la Marque en liaison avec un seul type de pièces de motoneiges, mais je conclus que deux types de pièces de motoneiges – des capots et des décalcomanies – ont été vendues par l'Inscrivante au Canada en liaison avec la Marque, dans la pratique normale du commerce, pendant la période pertinente. Une preuve surabondante n'est pas requise dans une procédure prévue à l'article 45 (*Union Electric Supply Co. Ltd. c. Registrar of Trade-marks* (1982), 63 C.P.R. (2d) 56 (C.F. 1^{re} inst.)) et, en l'espèce, l'examen de l'ensemble de la preuve mène à la conclusion que la Marque a été employée pendant la période pertinente dans la pratique normale du commerce en liaison avec des pièces de motoneiges.

Décision

[26] En vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués en application du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera modifié, en conformité avec le paragraphe 45(5) de la Loi, afin que l'état déclaratif des marchandises indique « pièces de motoneiges ».

FAIT À TORONTO (ONTARIO), LE 8 MARS 2010.

Jill W. Bradbury
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme,
Linda Brisebois, LL.B.