



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

**Référence : 2017 TMOB 178**

**Date de la décision : 2017-12-19**

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,  
NON RÉVISÉE]**

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE  
L’ARTICLE 45**

**Infinity Cycle Works Ltd.**

**Partie requérante**

**et**

**Shandong Linglong Tyre Co., Ltd.**

**Propriétaire inscrite**

**LMC791,419 pour la marque de  
commerce INFINITY et Dessin**

**Enregistrement**

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l’égard de l’enregistrement n° LMC791,419 de la marque de commerce INFINITY WITH DESIGN, reproduite ci-dessous (la Marque), dont la propriétaire est Shandong Linglong Tyre Co., Ltd. :

The logo for 'Infinity' is written in a bold, italicized, sans-serif font. The word is underlined with a thick black line.

[2] La Marque est actuellement enregistrée en liaison avec les produits suivants

[TRADUCTION] :

Chambres à air pour pneus de véhicule; chapes pour le rechapage des pneus; pneus pour roues de véhicule; pneus pleins pour roues de véhicule; carcasses de pneus; revêtements intérieurs de pneus; bouchons pour le rechapage de pneus; pièces pour pneus et chambres à air; pneus pour roues de véhicule; pneus de tracteur; pneus d'automobile; crampons pour pneus, notamment crampons pour augmenter l'adhérence des pneus; dégonfle-pneus; pompes pour pneus; chapes pour véhicule, notamment chapes pour pneus de véhicule; pneus de vélo.

[3] Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus qu'il y a lieu de radier l'enregistrement.

#### LA PROCÉDURE

[4] Le 16 juillet 2015, 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 Shangdong Linglong Tyre Co., Ltd. (la Propriétaire). L'avis a été envoyé à la demande d'Infinity Cycle Works Ltd.

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire inscrite de fournir une preuve établissant qu'elle avait employé la Marque au Canada à un moment quelconque entre le 16 juillet 2012 et le 16 juillet 2015 en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement. Si la Marque n'avait pas été ainsi employée, la Propriétaire devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons de son défaut d'emploi depuis cette date.

[6] La définition pertinente d'emploi est énoncée à l'article 4(1) de la Loi, lequel est ainsi libellé :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[7] 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 ». Les critères pour établir l'emploi ne sont pas exigeants et il n'est pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve ; le propriétaire inscrit doit simplement fournir une preuve *prima facie* d'emploi de la marque de commerce en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement [*Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184, 90 CPR (4th) 428]. Cependant, de simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi [voir *Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)].

[8] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Yi Hao Zhang, souscrit le 12 février 2016, accompagné des pièces A à C.

[9] Seule la Partie requérante a produit des représentations écrites. La tenue d'une audience n'a pas été sollicitée.

#### LA PREUVE

[10] M. Zhang est le directeur du service des marques de commerce de la Propriétaire.

[11] M. Zhang atteste que la Propriétaire est un fabricant d'envergure internationale. Il affirme que la Propriétaire [TRADUCTION] « a coopéré » pendant de nombreuses années avec Al Dobowi Fze, un marchand qui distribue ou vend directement des pneus au Canada. Il joint comme pièce A à son affidavit des contrats de vente, des bordereaux d'expédition et des factures portant sur la vente et l'exportation de pneus de marque INFINITY de la Chine vers Vancouver, au Canada. La mention « INFINITY BRAND TYRE(S) » [pneu(s) de marque INFINITY] figure sous la description de produit sur l'ensemble des contrats de vente, bordereaux d'expédition et factures, et elle est accompagnée de spécifications de produits comme la taille/dimension des pneus. M. Zhang ne fournit aucun autre renseignement indiquant les types spécifiques de pneus auxquels font référence ces documents.

[12] De plus, la pièce A comprend également un communiqué de presse daté d'avril 2010, lequel, explique M. Zhang, montre que la Propriétaire [TRADUCTION] « a coopéré avec Al Dobowi Group dans plusieurs pays, y compris au Canada ».

[13] M. Zhang affirme ensuite que la Propriétaire [TRADUCTION] « a également coopéré avec Tire Discounter Group ». Il explique que Tire Discounter Group, qui a en stock les pneus de marque INFINITY, compte plus de 55 détaillants autorisés de pneus et des centaines de points de vente autorisés partout en Ontario. Il joint comme pièce B à son affidavit des imprimés non datés tirés du site Web de Tire Discounter Group, et des photographies d'une affiche et d'un véhicule de fonction, le tout montrant les pneus de marque INFINITY au nombre des marques de pneus offertes en vente. La photographie représente une affiche présentée à l'assemblée générale annuelle de Tire Discounter Group tenue en septembre 2015. Selon le site Web de Tire Discounter Group, cette entreprise exerce ses activités dans le domaine de la vente de pneus pour automobiles, voitures de sport, camions légers et VUS. La pièce B comprend également des imprimés non datés provenant du site Web d'un autre marchand de la Propriétaire au Canada, *KXWheels.com*, qui montrent les marques de pneus INFINITY offertes en vente.

[14] Finalement, M. Zhang joint comme pièce C à son affidavit des photographies non datées de pneus de marque INFINITY de même que des imprimés non datés tirés du site Web de la Propriétaire qui décrivent les différents types de pneus de marque INFINITY offerts par la Propriétaire. Sur le site Web, on trouve les coordonnées pour le Canada permettant d'obtenir plus de renseignements sur les produits de la Propriétaire.

[15] Puis, M. Zhang conclut simplement son affidavit en affirmant que la Marque a été employée de manière continue au Canada, y compris au cours de la période pertinente.

#### ANALYSE ET MOTIFS DE DÉCISION

[16] La Partie requérante soutient que les divers contrats de vente produits en preuve font référence aux « INFINITY BRAND TYRES » [pneus de marque INFINITY] sans préciser les produits. La Partie requérante soutient qu'ils couvrent vraisemblablement la vente de pneus et non pas la vente de produits connexes; les pneus couverts par les contrats ne sont toutefois pas indiqués clairement. J'en conviens. De plus, je souligne que M. Zhang, dans le cadre de la discussion entourant la pièce A, atteste que ces documents montrent l'exportation de pneus de marque INFINITY, sans autre précision ou explication à savoir quels produits sont précisément indiqués sur les contrats de vente, les bordereaux d'expédition et les factures. Comme la preuve ne dit rien au sujet des produits autres que les pneus, à tout le moins, les produits visés par

l'enregistrement qui comprennent des pièces et/ou accessoires pour pneus de véhicule et pneus de vélo seront supprimés de l'enregistrement.

[17] Soulignant le fait que les contrats produits en pièce A indiquent que l'acheteur se trouve à Dubaï, la Partie requérante soutient que la simple exportation des produits de la Chine vers le Canada à la demande d'un acheteur étranger ne correspond pas à une vente au Canada par la Propriétaire. La Partie requérante soutient que la preuve montre une vente à l'étranger et que le Canada n'est que le port de destination de ces produits; aucune preuve de vente ou de distribution subséquente n'est présentée. De surcroît, la Partie requérante soutient qu'il n'existe aucune preuve portant que la Marque telle qu'elle est enregistrée figurait sur les produits.

[18] La Partie requérante souligne également que le communiqué de presse joint comme pièce A à l'affidavit Zhang semble indiquer qu'Al Dobowi Group est propriétaire des pneus INFINITY, et que la Propriétaire n'est qu'un fabricant ou fournisseur.

[19] Cependant, comme l'a souligné la Cour d'appel fédérale dans *Ridout & Maybee LLP c Omega*, 43 CPR (4th) 18 (CAF), la procédure prévue à l'article 45 ne met pas en cause la validité d'un enregistrement. Les questions relatives à la propriété sont plus adéquatement traitées par la Cour fédérale sur présentation d'une demande en vertu de l'article 57 de la Loi.

[20] Bien que la Partie requérante soutienne qu'il n'existe aucune preuve de vente ou de distribution subséquente, M. Zhang fait des déclarations de fait en ce qui concerne la pratique normale du commerce des produits et le fait que les produits sont offerts en vente par l'entremise de Tire Discounter Group, une entité qui compte 55 points de vente au détail en Ontario. De plus, et surtout, je souligne que la Propriétaire n'est pas tenue de fournir une preuve relative à la vente à des consommateurs finaux, et qu'il a été établi qu'une vente à un grossiste ou à un distributeur peut constituer une vente dans la pratique normale du commerce [*Philip Morris Inc c Imperial Tobacco Ltd et al* (1987), 13 CPR (3d) 289 (CF 1<sup>re</sup> inst)]; si une partie de la chaîne se trouve au Canada, elle est considérée comme un emploi au Canada [*LIN Trading Co c CBM Kabushiki Kaisha* (1985), 21 CPR (3d) 417 (CAF)]. Les contrats de vente montrent que les produits ont été vendus et importés au Canada, et je n'ai aucune raison de douter du fait qu'il s'agit de ventes faites de bonne foi dans la pratique normale du commerce telles qu'elles ont été décrites par M. Zhang.

[21] En ce qui concerne les observations de la Partie requérante portant que rien n'indique que la Marque figurait sur les produits, la preuve à cet égard est composée des photographies de pneus arborant la Marque produites en pièce C. La Partie requérante soutient que ces photographies ne sont pas datées et ne peuvent donc pas permettre d'établir l'emploi au cours de la période pertinente. De plus, la Partie requérante souligne que M. Zhang n'allègue pas que les photographies montrent la manière dont la Marque figurait sur les produits qui étaient vendus au Canada au cours de la période pertinente.

[22] Dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45, la preuve doit être considérée dans son ensemble [*Kvas Miller Everitt c Compute (Bridgend) Limited* (2005), 47 CPR (4th) 209 (COMC)], et les pièces doivent être interprétées de concert avec les renseignements fournis dans l'affidavit dans son ensemble. Ce faisant, toutefois, je conviens avec la Partie requérante que la preuve ne permet pas d'établir que la Marque était associée aux produits au cours de la période pertinente. Il aurait été facile pour M. Zhang d'attester que les photographies étaient représentatives de la manière dont la Marque figurait sur les produits vendus au Canada au cours de la période pertinente. De plus, même si j'admets que les photographies visent la période pertinente, M. Zhang n'a pas précisé quels produits sont représentés dans la preuve, et je ne suis pas en mesure de déterminer quels produits précis sont indiqués sur les contrats de vente et les factures, ou représentés sur les photographies. Comme je l'ai souligné ci-dessus, la Propriétaire n'a fait aucune représentation pour éclaircir cette question.

[23] Par conséquent, le fait de conclure à un emploi à l'égard des produits spécifiés dans l'enregistrement au cours de la période pertinente supposerait un exercice de spéculation; j'estime donc que la Propriétaire des produits n'a pas établi de preuve *prima facie* d'emploi de la Marque en liaison avec l'un ou l'autre des produits spécifiés dans l'enregistrement.

DÉCISION

[24] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera radié conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi.

---

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

Traduction certifiée conforme  
Nathalie Tremblay, trad.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE  
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA  
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

---

Aucune audience tenue

**AGENT(S) AU DOSSIER**

Shapiro Cohen LLP

POUR LA PROPRIÉTAIRE  
INSCRITE

Perley-Robertson, Hill & McDougall LLP

POUR LA PARTIE  
REQUÉRANTE