



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

Référence : 2018 COMC 80

Date de la décision : 2018-07-19

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

FCA US LLC

Partie requérante

et

Pentastar Transportation Ltd.

Propriétaire inscrite

**LMC635,037 pour la marque de
commerce PENTASTAR**

Enregistrement

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l’égard de l’enregistrement n° LMC635,037 de la marque de commerce PENTASTAR (la Marque), appartenant à Pentastar Transportation Ltd.

[2] La Marque est actuellement enregistrée en liaison avec les produits et les services suivants [TRADUCTION] :

Produits :

Véhicules tous terrains et hors route utilisés dans les champs de pétrole et autres chantiers de construction.

Services :

Déplacement et érection d'appareils de forage pétrolier et gazier; construction de champs de pétrole brut léger.

[3] Pour les raisons exposées ci-après, je conclus qu'il y a lieu de maintenir l'enregistrement, mais uniquement à l'égard des services.

LA PROCÉDURE

[4] Le 29 décembre 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 Pentastar Transportation, Ltd. (la Propriétaire). Cet avis a été donné à la demande de FCA US LLC (la Partie requérante).

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire de fournir une preuve établissant qu'elle a employé la Marque au Canada à un moment quelconque entre le 29 décembre 2012 et le 29 décembre 2015 en liaison avec chacun des produits et des services spécifiés dans l'enregistrement. Dans le cas où 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 du défaut d'emploi depuis cette date.

[6] Les définitions pertinentes d'« emploi » sont énoncées aux articles 4(1) et 4(2) de la Loi, lesquels sont libellés comme suit :

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.

(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.

[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 » et, qu'à ce titre, le niveau de preuve auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu élevé [*Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp*, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270].

[8] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Gary Gurba, souscrit le 27 juillet 2016, accompagné des pièces GG-1 à GG-3.

[9] Les parties ont toutes deux produit des observations écrites et étaient toutes deux présentes à l'audience qui a été tenue dans cette affaire.

LA PREUVE

[10] M. Gurba est le directeur financier de la Propriétaire.

[11] M. Gurba affirme qu'il produit son affidavit afin d'attester l'annonce et l'apposition par Pentastar, selon le cas, de la marque de commerce PENTASTAR au Canada en liaison avec les produits et les services visés par l'enregistrement pendant la période pertinente. Il atteste que [TRADUCTION] « toutes les activités de Pentastar décrites dans cet affidavit sont représentatives des activités de Pentastar réalisées pendant la période pertinente et [qu']elles sont identiques à ces dernières ».

[12] M. Gurba joint comme pièce GG-1 à son affidavit une copie d'une copie certifiée d'une réponse à un rapport d'examineur datée du 25 septembre 2009 se rapportant à une demande d'enregistrement relative à la marque de commerce produite sous le n° 1,432,154. Cette lettre a initialement été produite comme preuve en réponse à un précédent avis prévu à l'article 45 donné le 11 juin 2013 à l'égard du même enregistrement de marque de commerce LMC635,037. La réponse au rapport de l'examineur produite comme pièce GG-1 mentionne un imprimé d'une inscription d'entreprise joint à la réponse (tiré du site *Companylisting.ca*), qui fournit l'adresse du site Web de la Propriétaire et qui décrit la Propriétaire comme étant une société établie en Alberta, [TRADUCTION] « un entrepreneur de premier plan pour le transport de tous les types d'équipement utilisés dans les champs de pétrole », qui [TRADUCTION] « dispose de l'équipement, des connaissances et de l'expertise nécessaires pour accomplir les tâches liées au déplacement d'un appareil de forage ou pour exécuter un projet de construction hors route

difficile ». M. Gurba souligne que la réponse au rapport de l'examineur décrit également les activités commerciales de la Propriétaire, telles qu'elles figurent sur le site Web de la Propriétaire, comme étant des [TRADUCTION] « produits et services intégrés pour l'industrie énergétique, y compris des services de production; la construction de champs; le transport dans les champs de pétrole; la conception et la fabrication d'équipement de traitement » fournis à divers [TRADUCTION] « emplacements dans les régions productrices de gaz et de pétrole de l'ouest de l'Amérique du Nord ». Il souligne que le site Web indique que [TRADUCTION] « les autres services que fournit Pentastar sont les suivants : la construction spécialisée dans des régions éloignées et le déplacement d'appareils de forage pétrolier et d'équipement connexe », à partir de cinq emplacements canadiens permettant de desservir la province de l'Alberta. Il souligne également que la réponse au rapport de l'examineur indique que les services visés par l'enregistrement sont mentionnés sur le site Web de la Propriétaire, lequel présente également des images d'appareils de forage et d'entretien pétroliers et d'équipement pour les champs de pétrole, dont certains arborent la marque de commerce PENTASTAR.

[13] M. Gurba atteste que l'entité indiquée dans l'imprimé de l'inscription d'entreprise et le site Web susmentionnés est la Propriétaire, que les descriptions contenues dans l'imprimé concernant la Propriétaire et dans les renseignements tirés du site Web sont exactes et que les activités décrites dans l'extrait de l'inscription d'affaires ont eu lieu au Canada.

[14] En ce qui concerne les produits, M. Gurba atteste que la Propriétaire appose la Marque sur les bavettes garde-boue des produits, ce qui, explique-t-il, constitue une pratique courante dans l'industrie pour indiquer que le propriétaire de la marque de commerce est la société qui fournit ces produits sur le marché. M. Gurba affirme que la Propriétaire a vendu et livré les produits arborant la Marque à ses clients situés au Canada. Il affirme que la Propriétaire a réalisé ces ventes et fait ces livraisons à des clients [TRADUCTION] « dans les régions productrices de gaz et de pétrole de l'ouest de l'Amérique du Nord conformément à la description fournie dans la pièce GG-1 jointe ». Il joint également comme pièce GG-2 un ensemble de photos montrant la manière dont la Marque figurait sur les produits que la Propriétaire a vendus et livrés à des clients tel que décrit dans son affidavit. Les photos montrent des bavettes garde-boue arborant la Marque sur un camion lourd.

[15] Enfin, en ce qui concerne les services, M. Gurba atteste que la Propriétaire a présenté la Marque sur de l'équipement que la Propriétaire utilisait en exécutant les services. À l'appui, il joint comme pièce GG-3 un ensemble de photos présentant la Marque sur divers véhicules/équipements. Les photographies montrent de l'équipement lourd (véhicules) et des réservoirs de stockage, lesquels arborent tous la Marque.

ANALYSE ET MOTIFS DE DÉCISION

[16] La Partie requérante soutient qu'aucune preuve n'a été présentée concernant des transactions de vente ou des chiffres de vente des produits ou des services au Canada pendant la période pertinente ou à tout autre moment. En particulier, la Partie requérante soutient que M. Gurba ne décrit aucune vente ou livraison des produits ou des services au Canada, pas plus qu'il ne joint de documents pour établir une vente et une livraison des produits ou l'exécution des services.

[17] De plus, la Partie requérante soutient que les pages Web faisant partie de la pièce GG-1, qui ont initialement été imprimées par la Partie requérante en réponse à un rapport du Bureau, constituent du oui-dire et que M. Gurba ne donne aucune explication quant à savoir pourquoi cette preuve aurait [*sic*] pu être fournie directement.

[18] Enfin, la Partie requérante soutient que les photographies de la pièce GG-3 semblent ne pas se rapporter à l'exécution des services, car elles ne montrent pas le déplacement ou l'érection d'appareils de forage ni la construction de champs de pétrole léger brut. En outre, la Partie requérante soutient que, dans certains cas, les photographies semblent montrer, tout au plus, l'emploi d'un nom commercial.

[19] S'agissant d'abord des observations relatives au oui-dire, la Propriétaire soutient que les observations de la Partie requérante à cet égard ne sont pas pertinentes. En particulier, la Propriétaire soutient que M. Gurba a une connaissance personnelle des faits dont il témoigne et qu'il confirme sous serment que la description de la Propriétaire contenue dans les imprimés tirés du site Web qui sont joints comme pièce GG est exacte.

[20] Je suis d'accord. Compte tenu de la nature du poste du déposant et de la durée de ses fonctions auprès de la Propriétaire, j'admets que M. Gurba aurait connaissance des activités de la

Propriétaire et j'admets d'emblée ses déclarations sous serment [*Rubicon Corp c Comalog Inc* (1990), 33 CPR (3d) 58 (COMC). Quoi qu'il en soit, je souligne qu'il a été statué que la nature sommaire de la procédure de radiation est telle que les préoccupations relatives au oui-dire ne devraient influencer que sur le poids qu'il convient d'accorder à la preuve, sans égard à son admissibilité [voir *Derby Cycle Werk GmbH c Infinité Cycle Works Ltd*, 2013 COMC 134 (CanLII), 113 CPR (4th) 412; *1459243 Ontario Inc c Eva Gabor International, Ltd et al*, 2011 CF 18 (CanLII), 90 CPR (4th) 277; et *Wishbuds Inc c Sandoz GmbH*, 2013 COMC 208 (CanLII), 2013 CarswellNat 4700].

[21] En ce qui concerne l'observation de la Partie requérante selon laquelle les photographies de la pièce GG-3 ne semblent pas se rapporter à l'exécution des services, la Propriétaire soutient que M. Gurba fait des déclarations sous serment claires indiquant que l'équipement arborant la Marque a été utilisé dans l'exécution des services.

[22] Là encore, je suis d'accord. Si je considère la preuve dans son ensemble, des déclarations sous serment de M. Gurba aux imprimés de pages Web décrivant les activités commerciales de la Propriétaire, que M. Gurba atteste être exacts, j'admets que la Marque a été présentée dans l'exécution des services au Canada pendant la période pertinente.

[23] En ce qui concerne les observations de la Partie requérante selon lesquelles aucune preuve n'a été présentée concernant des transactions de vente ou des chiffres de vente des produits ou des services au Canada pendant la période pertinente, la Propriétaire soutient que M. Gurba fait des déclarations sous serment afin de confirmer que des transactions ont eu lieu au Canada pendant la période pertinente [invoquant *Mantha & Associes/Associates c Central Transport, Inc.* (1995), 64 CPR (3d) 354 (CAF) à propos des déclarations de fait].

[24] Bien que M. Gurba affirme que les produits ont été vendus au Canada pendant la période pertinente, il ne fournit aucun autre détail me permettant de conclure que des transferts des produits ont eu lieu au Canada pendant la période pertinente dans la pratique normale du commerce. Cela ne signifie pas que la Propriétaire avait l'obligation de fournir des factures faisant état de ventes des produits; cependant, si elle l'avait fait, elle n'aurait pas péché par excès d'éléments de preuve. En l'absence de factures, la Propriétaire aurait plutôt dû être prête à fournir une preuve concernant le volume des ventes, la valeur en dollars des ventes ou des détails

factuels équivalents pour permettre au registraire de conclure que des transferts des produits dans la pratique normale du commerce ont véritablement eu lieu au Canada.

[25] En effet, comme le souligne la Partie requérante, la vente de produits n'est mentionnée nulle part dans l'imprimé de site Web en pièce GG-1 que M. Gurba confirme décrire avec exactitude les activités commerciales de la Propriétaire; seule la prestation de services est mentionnée. En outre, j'estime que la déclaration de M. Gurba indiquant que la présentation de marques de commerce sur des [TRADUCTION] « bavettes garde-boue [...] constitue une pratique courante dans l'industrie pour indiquer que le propriétaire est la société *qui fournit* ces [...] véhicules sur le marché » est ambiguë (italique ajoutée). À cet égard, le véhicule présenté en pièce GG-2 est un camion lourd qui semble correspondre à la description de la flotte de véhicules qu'utilise la Propriétaire pour fournir des services, conformément à l'imprimé de site Web en pièce GG-1. En l'absence de détails sur les ventes des produits visés par l'enregistrement, les déclarations de M. Gurba équivalent à de simples allégations d'emploi, plutôt qu'à des déclarations de fait établissant l'emploi [voir, à titre d'exemple, *1471706 Ontario Inc c Momo Design srl*, 2014 COMC 79 (CanLII)].

[26] Enfin, en ce qui concerne l'allégation d'emploi d'un nom commercial de la Partie requérante, la Propriétaire soutient que, dans les photographies de la pièce GG-3, la Marque occupe une plus grande place que les autres mots et figure dans des caractères différents sur une ligne distincte. Par conséquent, la Propriétaire soutient, et je suis d'accord avec elle, que la Marque crée une impression distincte indépendante des autres mots dans la mesure où le public percevrait cet emploi comme une marque de commerce et non simplement comme la désignation d'une entité juridique [voir, à titre d'exemple, *Road Runner, supra*; *Bereskin & Parr c Kleen-Flo Tumbler Industries Limited* (2010), CarswellNat 3505 (COMC); *Norton Rose OR SENCRL, srl c Illico Communication Inc* (2013), CarswellNat 816 (COMC); *Laboratoire Théramex c E-Z-EM Canada Inc* (2003), CarswellNat 6264 (COMC); *Stikeman Elliot LLP c Haydock* (2008), CarswellNat 1168 (COMC); et *Bereskin & Parr c Red Carpet Food Systems Inc* (2007), 64 CPR (4th) 234 (COMC)]. En conséquence, j'admets que la Marque telle qu'elle figure sur les véhicules/équipements présentés dans les photographies de la pièce GG-3 constitue une présentation de la Marque telle qu'elle est enregistrée dans l'exécution de services.

DÉCISION

[27] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera maintenu uniquement à l'égard des services selon les 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
Marie-Pierre Héту, trad.

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

DATE DE L'AUDIENCE : 2018-03-22

COMPARUTIONS

Bayo Odutola

POUR LA PROPRIÉTAIRE INSCRITE

R. Scott MacKendrick

POUR LA PARTIE REQUÉRANTE

AGENT(S) AU DOSSIER

OLLIP PC

POUR LA PROPRIÉTAIRE INSCRITE

Bereskin & Parr LLP

POUR LA PARTIE REQUÉRANTE