



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 148

Date de la décision : 2021-01-05

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

DS Lawyers Canada LLP

Partie requérante

et

Imperial Oil Limited

Propriétaire inscrite

LMCDF38,268 pour MARVELUBE

Enregistrement

INTRODUCTION

[1] Le 27 février 2018, à la demande de DS Lawyers Canada LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné un avis prévu à l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi) à Imperial Oil Limited (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMCDF38,268 de la marque de commerce MARVELUBE (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour l'emploi en liaison avec les produits suivants :
[TRADUCTION] « Huiles lubrifiantes et autres produits pétroliers, notamment huile pour engrenages et graisse ».

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

[4] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l'avis et, dans la négative, qu'elle 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 démontrer l'emploi est du 27 février 2015 au 27 février 2018.

[5] La définition pertinente d'emploi en l'espèce est énoncée à l'article 4(1) de la Loi 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.

[6] Il est bien établi que même si le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de cette procédure est peu élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst)] et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co Ltd c le Registraire des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst)], il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement pendant de la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF) (*John Labatt*)].

[7] En l'absence d'emploi tel que défini ci-dessus, conformément à l'article 45(3) de la Loi, une marque de commerce est susceptible d'être radiée, à moins que l'absence d'emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[8] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Peter Shaw, directeur commercial des lubrifiants pour la Propriétaire, souscrit le 17 septembre 2018.

[9] Seule la Propriétaire a produit des observations écrites. Aucune audience n'a été tenue.

LA PREUVE

[10] Dans son affidavit, M. Shaw énonce que la Propriétaire a vendu des produits de graisse résistants à l'eau, également connus comme des huiles lubrifiantes, au Canada en liaison avec la Marque pendant la période pertinente. Il explique que tout au long de la période pertinente, la Marque a été affichée sur le contenant de produits de graisse principalement vendus au Canada en seaux de 16 kilogrammes.

[11] À l'appui, M. Shaw joint les pièces suivantes à son affidavit :

- Pièce A : photographie d'un contenant de produit identifié comme [TRADUCTION] « graisse », arborant la Marque, « EP9F » et le code de matériel « 00111164 ». M. Shaw atteste que cette pièce est une photographie représentative d'un seau de 16 kilogrammes de graisse MARVELUBE qui a été vendu au Canada pendant la période pertinente.
- Pièce B : image d'une étiquette pour un produit identifié comme [TRADUCTION] « graisse », arborant la Marque et « EP9F ». M. Shaw décrit cette pièce comme une image représentative d'une version mise à jour de l'étiquette figurant à la Pièce A, qui a également été employé par la Propriétaire en liaison avec des produits de graisse MARVELUBE vendus pendant la période pertinente au Canada.
- Pièce C : copies de factures émises par la Propriétaire au cours de la période pertinente indiquant les ventes de divers produits à des clients au Canada, y compris « MARVELUBE EP 9F, 16KG » avec le numéro de produit « 111164 ». M. Shaw

affirme que ces factures sont représentatives des ventes de graisse de marque MARVELUBE à des clients canadiens pendant la période pertinente.

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[12] Étant donné que la Propriétaire a montré des ventes de son produit de graisse au Canada au cours de la période pertinente et qu'il a démontré que la Marque figurait sur l'emballage de ce produit, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque au sens des articles 4 et 45 de la Loi en liaison avec de la graisse.

[13] Toutefois, il n'y a aucune preuve établissant l'emploi de la Marque en liaison avec [TRADUCTION] « d'autres produits pétroliers » ou [TRADUCTION] « d'huile pour engrenages ». À cet égard, je note que M. Shaw indique que les produits de graisse de la Propriétaire sont aussi connus sous le nom d'huiles lubrifiantes, mais ne fournit aucune preuve concernant des produits pétroliers autres que ces produits. De même, M. Shaw fait régulièrement référence à l'emploi de la Marque en liaison avec [TRADUCTION] « de la graisse », [TRADUCTION] « des graisses » et [TRADUCTION] « des produits de graisse », mais il ne mentionne pas [TRADUCTION] « l'huile pour engrenages » ni ne fournit aucune pièce se rapportant à l'emploi de la Marque en liaison avec de l'huile pour engrenages. Ayant distingué entre ces divers produits dans l'enregistrement, la Propriétaire était tenue de fournir des éléments de preuve à l'égard de chacun des produits énumérés en conséquence [*John Labatt*]. Par conséquent, la preuve de la Propriétaire ne contient pas suffisamment de faits sur lesquels je pourrais conclure qu'il y a eu emploi de la Marque en liaison avec [TRADUCTION] « d'autres produits pétroliers » ou [TRADUCTION] « d'huile pour engrenages ». De plus, la Propriétaire n'a fourni aucune circonstance particulière qui justifierait le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec ces produits. Par conséquent, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a employé la Marque en liaison avec ces produits visés par l'enregistrement au sens de la Loi.

DÉCISION

[14] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera modifié afin de supprimer les

[TRADUCTION] « autres produits pétroliers » et [TRADUCTION] « huile pour engrenages », conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi.

[15] L'état déclaratif des produits modifié sera libellé comme suit :

Huiles lubrifiantes, notamment graisse.

G. M. Melchin
Agent d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-France Denis

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

DATE DE L'AUDIENCE Aucune audience tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

Gowling WLG (Canada) LLP

Pour la Propriétaire inscrite

DS Avocats Canada, S.E.N.C.R.L. / DS Lawyers
Canada, LLP

Pour la Partie requérante