

O P I C



C I P O

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 44

Date de décision : 2021-03-15

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

M^{me} Dan Yang-Hoffmann

Partie requérante

et

EPEC OY

Propriétaire inscrite

LMC489,748 pour EPEC

Enregistrement

INTRODUCTION

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement n^o LMC489,748 pour la marque de commerce EPEC (la Marque), appartenant actuellement à EPEC OY.

[2] Sauf indication contraire, toutes les mentions visent la Loi telle qu’amendée le 17 juin 2019.

[3] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants :

Systèmes électroniques intégrés, modulaires, destinés à servir d'organes de mesure, de commande et de contrôle dans des machines à grand débit et des machines industrielles, notamment mouvements hydrauliques, direction, mécanisme de freinage et boîte de vitesse [les produits].

[4] Pour les motifs exposés ci-dessous, je conclus qu'il y a lieu de maintenir l'enregistrement.

LA PROCÉDURE

[5] Le 15 octobre 2018, à la demande de M^{me} Dan Yang-Hoffmann (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi à EPEC OY (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de la Marque.

[6] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard 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 15 octobre 2015 au 15 octobre 2018 (la Période pertinente).

[7] La définition pertinente d'« emploi » en l'espèce est énoncée comme suit à l'article 4(1) de la Loi :

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.

[8] Il est bien établi que le but et l'objet de l'article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». La preuve dans une procédure en vertu de l'article 45 n'a pas à être parfaite; en effet, un propriétaire inscrit doit uniquement établir une preuve *prima facie* d'emploi au sens des articles 4 et 45 de la

Loi [voir *Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184]. Ce fardeau de preuve est léger; il suffit que la preuve établisse les faits à partir desquels une conclusion d'emploi peut logiquement être tirée [conformément à *Diamant*, au para 9].

[9] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit une déclaration solennelle d'Arto Orava, un gestionnaire de la recherche d'EPEC OY, déclarée le 10 mai 2019, ainsi que les Pièces 1 à 7.

[10] Aucune partie n'a présenté d'observations écrites, et aucune audience n'a été tenue.

LA PREUVE

[11] M. Orava explique que la Propriétaire est une société de technologie finlandaise, spécialisée dans les systèmes intelligents de contrôle et d'information qui sont utilisés depuis des décennies dans les machines lourdes fabriquées par d'autres, comme des machines d'exploitation minière, des excavatrices et des chargeuses montées sur roues.

[12] M. Orava affirme que la Propriétaire a vendu les produits au Canada en liaison avec la Marque pendant la Période pertinente. Il montre que, tout au long de la Période pertinente, la Marque figurait sur les produits eux-mêmes, les emballages de produit connexes et les factures.

[13] À l'appui, M. Orava joint les pièces pertinentes suivantes à sa déclaration :

- Pièces 2 et 3 : des copies du catalogue de produits d'EPEC de 2018, ainsi que de 2015, 2016 et 2017, respectivement, avec des descriptions et des images de divers produits arborant la Marque;
- Pièce 4 : une photo d'une boîte d'emballage arborant la Marque;
- Pièce 5 : des copies des factures arborant la Marque qui ont été émises par la Propriétaire pendant la Période pertinente et qui indiquent la vente de plusieurs unités de produits de marque EPEC suivants à des clients au Canada : « 2040 DISPLAY SANDVIK M1 » et « 4G UNIVERSAL MODULE SANDVIK M1 ».

[14] Dans sa déclaration, M. Orava [au para 26] déclare que [TRADUCTION] « En renvoyant à 2040, les factures de la Pièce 5 identifiaient le produit EPEC 2040 qui figure à la page 14 du catalogue de 2015. Les deux factures du 9 octobre 2018 et du 30 août 2018 concernent ce produit précis. Sandvik fait référence au fabricant de la machine avec laquelle les produits doivent être utilisés. »

[15] M. Orava [para 19] déclare que le catalogue de 2015 montre des images de produits arborant la Marque, y compris l'EPEC 2040, à la page 14. Bien que le produit EPEC 2040 n'ait pas été inscrit dans le catalogue d'EPEC de 2018, M. Orava [au para 18] explique que, [TRADUCTION] « [e]n ce qui concerne ces catalogues, il convient de noter que ces catalogues annuels n'incluent pas nécessairement tous les produits actifs ».

[16] M. Orava [para 21] affirme également que tout produit vendu au Canada pendant la Période pertinente a été expédié à des clients dans des emballages arborant la Marque, comme le montre la Pièce 4.

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[17] Étant donné qu'aucune partie n'a présenté d'observations écrites, et compte tenu de la preuve décrite ci-dessus, la seule question à trancher est celle de savoir si la preuve décrite ci-dessus établit qu'il y a eu emploi de la Marque au Canada pendant la Période pertinente en liaison avec les produits, au sens de l'article 4(1) de la Loi.

[18] Étant donné que la Propriétaire a montré des ventes de ses produits au Canada pendant la Période pertinente et qu'elle a démontré que la Marque figurait sur les produits eux-mêmes, les emballages de produit connexes et les factures, tel que décrit ci-dessus, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque au Canada au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

DÉCISION

[19] 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 selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

Martin Béliveau
Président
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Anne Laberge

**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

AGENTS AU DOSSIER

ROBIC

Pour la Propriétaire inscrite

M^{me} Dan Yang-Hoffmann (Alpha-Yang Intellectual
Property and Consultation Services)

Pour la Partie requérante