



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 65
Date de décision : 2021-04-06
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

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

PBX Holding LLC

Partie requérante

et

Acer Incorporated

Propriétaire inscrite

LMC369,045 pour PACKARD BELL

Enregistrement

INTRODUCTION

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en vertu 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 LMC369,045 pour la marque de commerce PACKARD BELL (la Marque).

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

(1) Appareils-radio, téléviseurs et équipement stéréophonique; ordinateurs et équipement périphérique d'ordinateur tel écrans d'affichage, modems et imprimantes.

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

LA PROCÉDURE

[4] À la demande de PBX Holding LLC (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi à Acer Incorporated (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de la Marque.

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, en liaison avec 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 immédiatement 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. L'avis a été envoyé le 4 décembre 2017, de sorte que la période pertinente pour démontrer l'emploi est du 4 décembre 2014 au 4 décembre 2017.

[6] La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec les produits 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.

[7] En l'absence d'emploi, conformément à l'article 45(3) de la Loi, une marque de commerce est susceptible d'être radiée, à moins que le défaut d'emploi ne soit justifié par des circonstances spéciales.

[8] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Jason Chen, souscrit le 27 juin 2018, à Taipei, à Taïwan.

[9] Seule la Partie requérante a présenté des observations écrites et assisté à l'audience.

RÉSUMÉ DE LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[10] M. Chen est le président-directeur général de la Propriétaire. Il déclare que la Propriétaire a acquis la Marque le 1^{er} janvier 2009 et que la Marque a été employée pour la dernière fois au Canada avant cette date.

[11] M. Chen fournit des déclarations concernant l'emploi de la Marque à l'extérieur du Canada pendant la période pertinente, y compris que des ordinateurs et des accessoires d'ordinateur arborant la Marque ont été vendus et ont fait l'objet de promotion dans plus de 35 pays pendant la période pertinente. Il joint également, à titre de Pièce A, des copies de pages Web de sites Web de la Propriétaire pour divers pays autres que le Canada et explique que celles-ci illustrent la façon dont la Marque a fait l'objet de promotion dans ces pays pendant la période pertinente.

[12] M. Chen affirme que le défaut de la Propriétaire d'employer la Marque au Canada était attribuable [TRADUCTION] « uniquement à sa réorganisation interne » et que la Propriétaire [TRADUCTION] « participe activement aux efforts visant à mettre à jour et à relancer la [Marque] au Canada ». Il explique également que, dans le cadre du [TRADUCTION] « relancement », la Propriétaire a déposé une demande d'enregistrement de marque de commerce en avril 2018 pour enregistrer un nouveau logo PACKARD BELL.

[13] Selon M. Chen, la Propriétaire avait et continue d'avoir l'intention de [TRADUCTION] « relancer la marque PACKARD BELL au Canada ».

[14] Enfin, M. Chen affirme que des [TRADUCTION] « ordinateurs portables, ordinateurs et accessoires de marque PACKARD BELL neufs, usagés et remis à neuf [...] sont toujours à vendre » en ligne au Canada par l'entremise d'eBay et d'Amazon, ainsi que par des vendeurs

privés utilisant des sites Web comme Kijiji. Je ne dispose d'aucune preuve documentaire à l'appui de cette allégation.

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[15] M. Chen reconnaît que la Marque a été employée pour la dernière fois au Canada [TRADUCTION] « avec, au minimum, des ordinateurs et des accessoires d'ordinateur par un ou plusieurs des prédécesseurs en titre [de la Propriétaire] » avant la période pertinente. Je ne dispose d'aucune allégation ou preuve d'emploi en ce qui a trait aux autres produits, à savoir les « appareils-radio, téléviseurs et équipement stéréophonique ».

[16] Par conséquent, la question en l'espèce est de savoir si, conformément à l'article 45(3) de la Loi, il existe des circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la marque de commerce en liaison avec des « ordinateurs et équipement périphérique d'ordinateur tel écrans d'affichage, modems et imprimantes » pendant la période pertinente.

[17] Pour déterminer si l'existence de circonstances spéciales a été établie, le registraire doit d'abord déterminer, à la lumière de la preuve, les raisons pour lesquelles la marque de commerce n'a pas été employée pendant la période pertinente. Le registraire doit ensuite déterminer si les raisons du défaut d'emploi constituent des circonstances spéciales [*Registraire des marques de commerce c Harris Knitting Mills Ltd* (1985), 4 CPR (3d) 488 (CAF)]. La Cour fédérale a conclu que les circonstances spéciales sont des circonstances ou des raisons qui sont [TRADUCTION] « inhabituelles, peu communes ou exceptionnelles » [*John Labatt Ltd c Cotton Club Bottling Co* (1976), 25 CPR (2d) 115 (CF 1^{re} inst), à la p. 123].

[18] S'il détermine que les raisons du défaut d'emploi constituent des circonstances spéciales, le registraire doit encore déterminer si ces circonstances spéciales justifient la période de défaut d'emploi. Cette détermination repose sur l'examen de trois critères : (i) la durée de la période pendant laquelle la marque n'a pas été employée; (ii) si les raisons du défaut d'emploi étaient indépendantes de la volonté du propriétaire inscrit; et (iii) s'il existe une intention sérieuse de reprendre l'emploi à court terme [*Harris Knitting*, précité].

[19] Il est bien établi que les décisions commerciales volontaires du propriétaire d'une marque de commerce ne sont pas le genre de raisons peu communes, inhabituelles ou exceptionnelles de défaut d'emploi qui constituent des circonstances spéciales [voir *Harris Knitting*, précité; *Lander Co Canada Ltd c Alex E Macrae & Co* (1993), 46 CPR (3d) 417 (CF 1^{re} inst)]. De même, il a été conclu que des conditions de marché défavorables à l'égard des produits du propriétaire de la marque de commerce n'étaient pas suffisantes pour constituer des circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi [*Garrett c Langguth Cosmetic GMBH* (1991), 39 CPR (3d) 572 (COMC)].

[20] En l'espèce, M. Chen affirme que le défaut d'emploi de la Marque était uniquement attribuable à la réorganisation interne de la Propriétaire. M. Chen explique également que, lorsque la Propriétaire a acquis la Marque en 2009, la demande n'était pas élevée au Canada et que, [TRADUCTION] « par conséquent, et pour diverses raisons commerciales », la Propriétaire a concentré ses ventes et sa promotion de produits dans des pays autres que le Canada.

[21] Je suis d'accord avec la Partie requérante que les raisons du défaut d'emploi de la Marque étaient des décisions commerciales volontaires de la Propriétaire et qu'elles relevaient entièrement de son contrôle. Ce ne sont pas des raisons inhabituelles ou exceptionnelles de défaut d'emploi qui constituent des circonstances spéciales au sens de l'article 45(3) de la Loi. Par conséquent, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire ait démontré qu'il existait des circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque.

[22] De plus, comme l'a également souligné la Partie requérante, bien que la Propriétaire puisse avoir l'intention de reprendre l'emploi de la Marque, la Propriétaire n'a pas fourni, tel qu'exigé, une preuve étayant cette intention [voir *NTD Apparel Inc c Ryan* (2003), 27 CPR (4th) 73 (CF 1^{re} inst), à la p. 84, où la Cour a expliqué que l'intention de reprendre l'emploi doit être appuyée par « un fondement factuel suffisant »]. En effet, une intention sérieuse doit être accompagnée d'étapes claires et concrètes pour rétablir l'emploi de la Marque [*Arrowhead Spring Water Ltd c Arrowhead Water Corp* (1993), 47 CPR (3d) 217 (CF 1^{re} inst); *Lander*, précité], ce dont la Propriétaire n'a fourni aucune preuve. Je note qu'aucun

renseignement n'a été fourni au sujet de la durée du défaut d'emploi en l'espèce. Par conséquent, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire ait suffisamment étayé son intention de commencer sous peu à employer la Marque [conformément à *Arrowhead*, précité, et à *NTD Apparel*, précité].

[23] Avant de conclure, je vais aborder la question des ventes en ligne par l'intermédiaire de sites Web comme eBay, Amazon et Kijiji. À cet égard, il est établi en droit que l'emploi d'une marque de commerce au sens des articles 4 et 45 de la Loi doit être un emploi par le propriétaire inscrit de cette marque de commerce ou par une autre personne dont l'emploi profitait au propriétaire, même si le libellé de la Loi ne le précise pas expressément [*Lindy c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1981), 57 CPR (2d) 127 (CF 1^{re} inst), aux p. 131 et 132, inf. pour d'autres motifs 1999 CanLII 7911, [1999] ACF n° 682 (CAF); *BCF SENCRL c Spirits International BV*, 2012 CAF 131, au para 7; *Live! Holdings, LLC c Oyen Wiggs Green & Mutala LLP*, 2020 CAF 120, au para 21]. En d'autres termes, un propriétaire inscrit ne peut établir l'emploi de sa marque de commerce par un « étranger » pour maintenir son enregistrement dans une procédure de radiation en vertu de l'article 45 [*Lindy*, précité, au para 19; voir aussi *Thor Tech, Inc c Hyundai Auto Canada Corp*, 2020 COMC 101, aux paras 19 et 20, pour une conclusion similaire concernant les ventes d'automobiles d'occasion par des tiers].

[24] En l'espèce, rien n'indique que les ventes en ligne étaient liées de quelque façon que ce soit à la Propriétaire ou à une partie de la chaîne de distribution de la Propriétaire. En fait, M. Chen déclare clairement que la Propriétaire n'a pas employé la Marque. Il ne fournit aucune preuve permettant de conclure que ces ventes en ligne ne sont rien de plus que des ventes par des tiers non liés ou qu'elles constituent un emploi de la Marque qui profite à la Propriétaire. Quoi qu'il en soit, rien n'indique comment la Marque a été présentée sur les produits ni que ces ventes ont été effectuées pendant la période pertinente.

[25] En conclusion, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire ait établi l'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Étant donné que je ne dispose d'aucune preuve de circonstances spéciales qui justifieraient

le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

DÉCISION

[26] 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 et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera radié.

Eve Heafey
Agente d'audience
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 2021-03-15

COMPARUTIONS

Aucune comparution

Pour la Propriétaire inscrite

Mark Robbins

Pour la Partie requérante

AGENTS AU DOSSIER

Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l.

Pour la Propriétaire inscrite

Bereskin & Parr S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Pour la Partie requérante