



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 102

Date de décision : 2021-05-26

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

Gowling WLG (Canada) LLP

Partie requérante

et

Edmonds Batteries Ltd.

Propriétaire inscrite

TMA868,636 pour RoughNeck

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° LMC868,636 pour la marque de commerce RoughNeck (la Marque), appartenant à Edmonds Batteries Ltd. (la Propriétaire).

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

(1) Batteries d'automobile, batteries marines, batteries de voiturette de golf, batteries de tracteur, batteries de semi-remorque, batteries industrielles grande capacité, batteries à décharge poussée.

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l'enregistrement doit être maintenu en partie.

LA PROCÉDURE

[4] Le 11 janvier 2019, à la demande de Gowling WLG (Canada) LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi à la Propriétaire.

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer si la Marque avait été employée au Canada en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement à un moment quelconque au cours de la période de trois ans précédant immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, la date à laquelle elle a 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 11 janvier 2016 au 11 janvier 2019.

[6] La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec les produits est énoncée à l'article 4 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.

[...]

(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des produits ou sur les emballages qui les contiennent est réputée, quand ces produits sont exportés du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces produits.

[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] 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 à atteindre est bas; il suffit que les éléments de preuve établissent des faits à partir desquels une conclusion d'emploi peut logiquement être inférée [selon *Diamant*, au para 9].

[9] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a présenté la déclaration solennelle de Lucas Aaron Smith, souscrite le 8 avril 2019.

[10] Seule la Partie requérante a produit des observations écrites. Aucune audience n'a été tenue.

APERÇU DE LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[11] M. Smith déclare qu'il est le gestionnaire du magasin de la Propriétaire à Abbotsford, un poste qu'il occupe depuis 2013. Il explique que la Propriétaire est [TRADUCTION] « un détaillant de batteries industrielles et commerciales pour voitures, camions, véhicules récréatifs et autres véhicules, et qu'elle exploite 4 magasins de détail à divers endroits en Colombie-Britannique ».

[12] M. Smith déclare que la Propriétaire a vendu des batteries [TRADUCTION] « sous [la Marque] » au Canada pendant la période pertinente et qu'elle continue d'en vendre. À l'appui, M. Smith joint, à titre de Pièces J à Q, des factures émises par la Propriétaire relativement à la vente de divers types de batteries décrites par M. Smith comme étant [TRADUCTION] « étiquetées Roughneck ». Ces factures seront examinées plus en détail dans la section de l'analyse.

[13] À titre de Pièces C à I, M. Smith fournit des fiches d'information internes sur la clientèle, qui contiennent des renseignements sur certains clients de la Propriétaire, y compris cinq clients ayant une adresse en Colombie-Britannique.

[14] M. Smith affirme que la Propriétaire achète et appose des étiquettes portant la Marque sur des [TRADUCTION] « types particuliers de batteries » qu'elle vend. À l'appui, il fournit deux factures émises par Associated Labels and Packaging et deux factures émises par ALI Label Systems à titre de Pièces A et B, respectivement. Comme l'a fait remarquer la Partie requérante, les dates de ces factures sont antérieures et postérieures à la période pertinente. Cependant, M. Smith déclare que la Propriétaire utilise ces étiquettes depuis au moins janvier 2014.

[15] À titre de Pièces R à W, M. Smith joint des photographies prises après la période pertinente, à savoir le 2 février 2019 et le 1^{er} mars 2019, des batteries de la Propriétaire, y compris des batteries que M. Smith identifie comme étant une [TRADUCTION] « batterie de semi-remorque », une [TRADUCTION] « batterie industrielle grande capacité », une [TRADUCTION] « batterie d'automobile », une [TRADUCTION] « batterie marine » et une [TRADUCTION] « batterie à décharge poussée ». La Marque figure bien en vue sur toutes les batteries photographiées.

[16] Enfin, à titre de Pièce X, M. Smith joint une photographie prise le 1^{er} mars 2019 d'un [TRADUCTION] « affichage ROUGHNECK qui est affiché dans la salle d'exposition du magasin d'Abbotsford de [la Propriétaire] ». Une affiche sur laquelle on peut lire « ROUGHNECK Heavy Duty Batteries » [batteries grande capacité ROUGHNECK] est accrochée au mur de la salle d'exposition, avec divers types de batteries.

REMARQUES PRÉLIMINAIRES CONCERNANT LA PIÈCE X

[17] La Partie requérante soutient, premièrement, que la photographie de la salle d'exposition n'est pas pertinente puisqu'elle a été prise après la période pertinente et, deuxièmement, que la photographie semble avoir été [TRADUCTION] « mise en scène pour souligner l'importance de l'affiche ». En ce qui concerne ce dernier point, la Partie requérante soutient que l'affiche [TRADUCTION] « ressort de façon inhabituelle du mur, de sorte qu'elle cache en partie l'horloge

et qu'elle se trouve devant des dépliants ou des annonces qui se trouvent derrière le mur » et que, en raison de cette mise en scène alléguée, il convient de tirer une conclusion défavorable [TRADUCTION] « quant à la crédibilité du déposant ».

[18] En l'espèce, il n'est pas nécessaire de s'appuyer sur la photographie de la salle d'exposition comme preuve de l'emploi de la Marque. En fait, bien qu'elle soit postérieure à la période pertinente, la photographie appuie également les déclarations faites sous serment par M. Smith concernant l'exploitation de magasins de détail par la Propriétaire. Ainsi, le fait que la photographie ait été prise peu après la période pertinente est sans importance.

[19] De plus, malgré les observations de la Partie requérante, je ne vois rien dans la photographie qui me persuaderait de tirer une conclusion défavorable quant à la crédibilité des déclarations de M. Smith.

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Aucun emploi en liaison avec des « batteries de voiturette de golf »

[20] Comme l'a fait remarquer la Partie requérante, il n'y a aucune preuve d'emploi de la Marque en liaison avec des « batteries de voiturette de golf ». M. Smith n'a pas mentionné de « batteries de voiturette de golf » dans sa déclaration, et ne fournit pas de factures attestant de la vente de ces produits, ni même une déclaration générale à l'effet que la Propriétaire a employé la Marque en liaison avec tous les produits visés par l'enregistrement.

[21] Par conséquent, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire ait démontré l'emploi de la Marque en liaison avec des « batteries de voiturette de golf » au sens des articles 4 et 45 de la Loi et, étant donné que la Propriétaire n'a fourni aucune preuve de circonstances spéciales qui justifieraient son défaut d'emploi, je conclus que ces produits devraient être supprimés de l'enregistrement.

Emploi en liaison avec les autres produits

[22] La Partie requérante soulève un certain nombre de questions concernant la preuve de la Propriétaire et fait valoir que la Propriétaire n'a pas démontré l'emploi de la Marque.

[23] Bien qu'il puisse y avoir de légères imperfections dans la preuve de la Propriétaire, si chacune des pièces est examinée de façon individuelle et méticuleuse, il est important de tenir compte de l'ensemble de la preuve [*Kvas Miller Everitt c Compute (Bridgend) Limited* (2005), 47 CPR (4th) 209 (COMC)]. En ce sens, même si certaines observations de la Partie requérante ne sont pas sans fondement (comme je l'expliquerai plus en détail ci-dessous), l'approche consistant à décortiquer et à examiner de façon distincte chaque élément de preuve présenté par la Propriétaire est inappropriée à mon avis. Les pièces doivent être comprises à la lumière des renseignements fournis dans l'ensemble de la déclaration de M. Smith, et non pas comme des documents autonomes.

Preuve de transferts

[24] En l'espèce, la Propriétaire a produit une preuve de transferts sous forme de factures. Comme le fait remarquer la Partie requérante, certaines factures étaient datées en dehors de la période pertinente. Ces factures ne peuvent donc pas être considérées comme démontrant l'emploi pendant la période pertinente.

[25] Néanmoins, la date de nombreuses factures en preuve tombe dans la période pertinente. Ces factures montrent des ventes par la Propriétaire de produits identifiées par M. Smith dans sa déclaration comme étant :

- une [TRADUCTION] « batterie d'automobile » et une [TRADUCTION] « batterie à décharge poussée » (para 15, Pièce J);
- une [TRADUCTION] « batterie marine » (para 16, Pièce K);

- des batteries [TRADUCTION] « industrielles grande capacité » et [TRADUCTION] « de semi-remorque » (para 17, Pièce L);
- une [TRADUCTION] « batterie de tracteur de jardin » (para 18, Pièce M);
- une [TRADUCTION] « batterie d'automobile » (para 19, Pièce N);
- des [TRADUCTION] « batteries » (para 20, Pièce O);
- des [TRADUCTION] « batteries » (para 21, Pièce P);
- des [TRADUCTION] « batteries de semi-remorque » (para 22, Pièce Q).

[26] M. Smith n'identifie pas les types de batteries mentionnés sur les factures des Pièces O et P. Cependant, je remarque que les codes de produit indiqués dans ces pièces, à savoir N-100L, 31P-9(MF) et 4D-HD(MF), sont identiques à ceux indiqués sur d'autres factures en preuve. M. Smith décrit ces factures comme des ventes de batteries [TRADUCTION] « industrielles grande capacité » (N-100L dans la Pièce M), [TRADUCTION] « de semi-remorque » (31P-9(MF) dans la Pièce L) et [TRADUCTION] « industrielles grande capacité » (4D-HD(MF) dans la Pièce L). Quoiqu'il en soit, les factures dans les Pièces O et P n'ont aucune incidence importante sur l'issue de la présente instance, puisqu'elles démontrent des ventes de produits déjà indiquées sur ces autres factures en preuve.

[27] De plus, comme l'a fait remarquer la Partie requérante, il n'est pas clair si les acheteurs visés par les factures dans les Pièces N et P se situent au Canada. Cependant, il convient de noter que les clients identifiés sur toutes les autres factures en preuve ont des adresses en Colombie-Britannique. Cela dit, étant donné que le vendeur se situe au Canada, les factures pourraient étayer des transferts des produits facturés au Canada en vertu de l'article 4(1) de la Loi ou l'exportation de ces produits en vertu de l'article 4(3). Quoiqu'il en soit, chacun des produits inscrits sur les factures dans les Pièces N et P est également inscrit sur d'autres factures (dont l'acheteur a une adresse au Canada).

[28] La Partie requérante soutient que les factures ne peuvent pas être invoquées pour démontrer l'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement parce qu'il n'y a [TRADUCTION] « rien sur les factures elles-mêmes » ou ailleurs dans la preuve (sous forme de catalogue ou d'autre document) identifiant les produits particuliers qui correspondent aux codes de produit indiqués sur les factures et que, par conséquent, la Propriétaire [TRADUCTION] « n'a pas établi le lien nécessaire entre les factures incluses dans la preuve et les produits portant la [Marque] ».

[29] Cependant, il convient d'admettre sans réserve les déclarations faites par un déposant et d'accorder une crédibilité substantielle aux déclarations contenues dans un affidavit produit dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45 [*Oyen Wiggs Green & Mutala LLP c Atari Interactive Inc*, 2018 COMC 79, au para 25]. Comme il est indiqué au paragraphe 25 ci-dessus, M. Smith identifie les types de batteries mentionnés sur les factures comme suit : [TRADUCTION] « batteries d'automobile », [TRADUCTION] « batteries marines », [TRADUCTION] « batteries de tracteur de jardin », [TRADUCTION] « batteries de semi-remorque », [TRADUCTION] « batteries industrielles grande capacité » et [TRADUCTION] « batteries à décharge poussée » (ci-après appelées collectivement les autres produits). J'accepte donc que les factures en preuve montrent au moins une vente de chacun des autres produits.

Présentation de la Marque

[30] Bien que la Partie requérante affirme qu'il n'est pas clair si la Marque figurait sur les produits au moment du transfert, M. Smith déclare que [TRADUCTION] « les étiquettes portant le nom ROUGHNECK » sont achetées et apposées sur les batteries vendues par la Propriétaire [TRADUCTION] « depuis au moins janvier 2014 », et, dans sa déclaration, désigne ces étiquettes comme les [TRADUCTION] « étiquettes ROUGHNECK ». M. Smith explique également que les factures en preuve concernent la vente de batteries [TRADUCTION] « étiquetées Roughneck » et fournit des photographies de batteries [TRADUCTION] « portant l'étiquette ROUGHNECK » comme exemples de la façon dont la Marque figure sur les produits.

[31] Bien que je sois au courant du fait que les photographies ont été prises après la période pertinente, la preuve dans son ensemble doit être examinée et des conclusions raisonnables peuvent être tirées de la preuve fournie [*Eclipse International Fashions Canada Inc c Shapiro Cohen*, 2005 CAF 64]. À cet égard, la Cour fédérale a récemment réitéré que [TRADUCTION] « [f]aire une supposition est une question de déductions raisonnablement probables et logiques à partir de la preuve » [*Sim & McBurney c En Vogue Sculptured Nail Systems Inc*, 2021 CF 172, au para 15]. Compte tenu de l'ensemble de la preuve, je conclus qu'il est raisonnablement probable, et je suis disposée à conclure, qu'une étiquette portant la Marque comme celle qui figure sur les photographies a été apposée de la façon similaire sur les batteries vendues par la Propriétaire pendant la période pertinente.

Ventes dans la pratique normale du commerce

[32] La Partie requérante soutient qu'étant donné que seules quelques factures montrent des ventes, il incombait à la Propriétaire de fournir une preuve de ce qui constitue la pratique normale de son commerce. En d'autres termes, la Partie requérante soutient qu'en l'absence de détails suffisants sur le contexte des ventes démontrées, il est impossible de déterminer si elles se sont produites dans la pratique normale du commerce et si cette ambiguïté doit être réglée à l'encontre de la Propriétaire.

[33] Sur ce point, il ne fait aucun doute qu'une seule vente peut suffire pour établir l'emploi aux fins de la procédure de radiation en vertu de l'article 45, dans la mesure où elle présente les caractéristiques d'une opération commerciale authentique dans la pratique normale du commerce et qu'elle n'est pas perçue comme ayant été délibérément fabriquée ou inventée en vue de protéger l'enregistrement [voir *Philip Morris Inc c Imperial Tobacco Ltd* (1987), 13 CPR (3d) 289 (CF 1^{re} inst), au para 12].

[34] En l'espèce, M. Smith déclare clairement que la Propriétaire [TRADUCTION] « est un détaillant de batteries industrielles et commerciales ». À l'appui, il fournit des documents internes concernant les clients de la Propriétaire, qu'il décrit comme des [TRADUCTION] « fiches d'information sur les clients », ainsi que des factures pour la vente de batteries à ces clients.

M. Smith explique également que la Propriétaire [TRADUCTION] « exploite 4 magasins de détail à divers endroits en Colombie-Britannique » et fournit une photographie prise peu après la période pertinente qui décrit le magasin de la Propriétaire à Abbotsford. Conformément aux déclarations de M. Smith, j'estime que les factures en preuve indiquent l'adresse de quatre magasins en Colombie-Britannique.

[35] La preuve démontre clairement que la Propriétaire est un détaillant qui vend des batteries directement à ses clients. Je ne vois rien dans la preuve qui me convaincrait que les ventes démontrées par les factures en preuve ne sont pas authentiques et n'ont pas eu lieu dans la pratique normale du commerce.

[36] Compte tenu de ce qui précède, la Propriétaire a fourni plus que de simples déclarations d'emploi et je suis convaincue que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les autres produits au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

DÉCISION

[37] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, et selon les dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera modifié afin de supprimer « batteries de voiturette de golf ».

[38] Par conséquent, l'enregistrement sera maintenu en liaison avec les produits suivants seulement :

(1) Batteries d'automobile, batteries marines, batteries de tracteur, batteries de semi-remorque, batteries industrielles grande capacité, batteries à décharge poussée.

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 Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Aucun agent nommé

Pour la Propriétaire inscrite

Gowling WLG (Canada) LLP

Pour la Partie requérante