

OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE  
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

**Référence : 2021 COMC 147**

**Date de la décision : 2021-07-21**

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,  
NON RÉVISÉE]**

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

**Smart & Biggar**

**Partie requérante**

et

**Harrison-Hoge Industries, Inc. (a New  
Jersey corporation)**

**Propriétaire inscrite**

**LMC222,431 pour SEA EAGLE &**

**Enregistrement**

**DESSIN**

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° LMC222,431 pour la marque de commerce SEA EAGLE & DESSIN (la Marque), reproduite ci-dessous :



[2] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être maintenu.

## LA PROCÉDURE

[3] À la demande de Smart & Biggar (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi le 24 mai 2019, à Harrison-Hoge Industries, Inc. (a New Jersey corporation) (Harrison NJ), la propriétaire inscrite de la Marque.

[4] L'avis enjoignait à la propriétaire inscrite de démontrer que la Marque avait été employée au Canada en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement, 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 24 mai 2016 au 24 mai 2019.

[5] La Marque est enregistrée pour l'emploi en liaison avec les produits [TRADUCTION] « Canots gonflables et canots ».

[6] 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 laquelle la propriété ou possession est transférée.

[7] En réponse à l'avis du registraire, l'affidavit de Cecil C. Hoge Jr., exécuté le 18 décembre 2019, a été fourni. Aucune des parties n'a déposé d'observations écrites. Aucune audience n'a été tenue.

## PREUVE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[8] M. Hoge explique qu'il est le président de Harrison Hoge Industries Inc, a New York corporation (Harrison NY) et de Sea Eagle Boats, Inc (SEB). Il explique que Harrison NJ, la propriétaire inscrite, a été fusionnée à Harrison NY le 13 décembre 1999, avec la compagnie survivante étant Harrison NY, et que Harrison NY et SEB ont un propriétaire commun et à une

adresse commerciale commune. Il explique également que Harrison NY a vendu son secteur d'activité de canots gonflables, de canots et de kayaks et la Marque à SEB le 14 décembre 2007. À titre de Pièces A et B, il joint des documents confirmant ces changements. Bien que je remarque que SEB n'a pas demandé l'enregistrement de cette attribution auprès de la section des cessions et des renouvellements du registraire, de tels changements n'ont pas à être enregistrés par le registraire pour être valides [voir *Sim & McBurney c Buttino Investments Inc/Les Investissements Buttino Inc* (1996), 66 CPR (3d) 77 (CF 1<sup>re</sup> inst) conf. par (1997), 76 CPR (3d) 482 (CAF)]. Par conséquent, j'accepte que SEB soit la propriétaire de la Marque. Je note que même si je n'étais pas prêt à tirer une telle conclusion, je serais convaincu que tout emploi par SEB profiterait à Harrison NY, le successeur au propriétaire inscrit subséquemment à la fusion entre les deux, puisque Harrison NY et SEB ont le même président, un propriétaire commun et les mêmes lieux d'affaires [voir *Petro-Canada c 2946661* (1998), 83 CPR (3d) 129 (CF 1<sup>re</sup> inst)].

[9] M. Hoge explique que la pratique normale du commerce pour la vente des produits visés par l'enregistrement au Canada a été de vendre directement aux clients canadiens par l'entremise du site Web de SEB ou par des revendeurs situés au Canada. Il affirme que la Marque est arborée directement sur les produits de SEB. À titre de Pièces C et E, respectivement, il joint des photos d'un canot gonflable et d'un canot. Chacun arbore une variante de la Marque : le canot gonflable affiche une variante où un élément de dessin semblable, mais pas identique, et est placé après le texte plutôt que devant, alors que le canot arbore les mots « SEA EAGLE.com » avec une variante additionnelle de l'élément de dessin au-dessus du texte. M. Hoge décrit cette dernière variante comme la [TRADUCTION] « marque mise à jour » employée depuis janvier 2000 et confirme que ces photos sont représentatives de la façon dont la Marque a été arborée sur ces produits au cours de la période pertinente.

[10] À cet égard, lorsqu'une marque de commerce employée diffère de la marque telle que déposée, la question à poser est de savoir si la marque de commerce était utilisée de manière à ce qu'elle ne perde pas son identité et demeure reconnaissable, malgré les différences entre la forme dans laquelle elle était déposée et la forme dans laquelle elle était employée [*Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie Internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull, SA* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF)]. Pour trancher cette question, il faut se pencher sur la

question de savoir si les « traits dominants » de la marque ont été préservés [*Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)].

[11] Plus particulièrement, le registraire et les cours ont conclu à de nombreuses reprises que l'élément dominant d'une marque figurative est un mot [voir, par exemple, *Rogers Media Inc c La Cornue*, 2019 COMC 63, au para 44; *Smart & Biggar c Société Canadian Tire Limitée*, 2020 COMC 89 [*Canadian Tire*], aux para 29 à 31] et que l'élément nominal dominant d'une marque figurative est préservé malgré des changements dans la police ou l'utilisation des majuscules [voir, par exemple, *Gowling Lafleur Henderson LLP c Henry Company, LLC*, 2017 COMC 51, aux para 23 et 24; *Antler Limited c Atom SpA*, 2020 COMC 4, au para 11], malgré l'ajout de l'élément « .com » [voir *Star Island Entertainment LLC c Provent Holdings Ltd*, 2013 COMC 84, au para 24; *Kestenberg Siegal Lipkus LLP c Patty Djan Inc*, 2018 COMC 68, au para 16] ou malgré l'omission de petits éléments figuratifs [voir *Lapointe Rosenstein Marchand Melançon LLP c American Dairy Queen Corp*, 2014 COMC 185, au para 14; *Canadian Tire*, aux para 29-31].

[12] En l'espèce, l'élément dominant de la Marque est les mots « SEA EAGLE » et ceux-ci sont préservés dans les deux variantes de la Marque malgré les changements de police et de l'élément figuratif et malgré l'ajout de « .com » dans la Marque mise à jour. Par conséquent, je suis convaincu que l'affichage de l'une ou l'autre variante compte pour l'affichage de la Marque.

[13] À titre de Pièce D, M. Hoge joint une facture en date de la période pertinente montrant une vente par le distributeur à Toronto de SEB d'un canot gonflable arborant la Marque montrée à la Pièce C. Il affirme que les produits de la Propriétaire ont été vendus au cours de la période pertinente par l'entremise d'au moins cinq de ces revendeurs au Canada au cours de la période pertinente et il confirme que des canots comme celui montré à la Pièce E ont également été vendus à des Canadiens au cours de la période pertinente.

[14] Puisque SEB a démontré qu'elle a vendu des canots gonflables et des canots arborant la Marque au Canada dans la pratique normale du commerce au cours de la période pertinente, je suis convaincu que SEB a employé la Marque au sens des articles 4 et 45 de la Loi en liaison avec chacun des produits visés par l'enregistrement.

DÉCISION

[15] 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.

---

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

Traduction certifiée conforme  
William Desroches

**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**

Moffat & Co.

Pour la Propriétaire inscrite

Smart & Biggar LLP

Pour la Partie requérante