

OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE  
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

**Référence : 2021 COMC 169**

**Date de la décision : 2021-07-30**

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,  
NON RÉVISÉE]**

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

**Osler, Hoskin & Harcourt LLP**

**Partie requérante**

**et**

**Volkswagen Aktiengesellschaft**

**Propriétaire inscrite**

**LMC721,675 pour HIGHLINE**

**Enregistrement**

INTRODUCTION

[1] À la demande de Osler, Hoskin & Harcourt LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi) le 21 février 2018, à Volkswagen Aktiengesellschaft (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC721,675 pour la marque de commerce HIGHLINE (la Marque).

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

(1) Véhicules et appareils de locomotion terrestre, aérienne ou maritime, nommément automobiles, camions, fourgonnettes, camions, remorques, autobus, trains, locomotives, vélos, motocyclettes, motoneiges, avions, bateaux, navires, montgolfières et dirigeables ainsi que pièces pour les marchandises susmentionnées.

[3] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l'avis; en l'espèce, la période du 21 février 2015 au 21 février 2018. Si la Marque n'avait pas été employée pendant la période pertinente, le Propriétaire devait fournir une preuve indiquant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

[4] 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.

[5] Il est bien établi que de simples allégations d'emploi d'une marque de commerce ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte d'une procédure en vertu de l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre d'une procédure prévue à l'article 45 soit peu élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1<sup>re</sup> 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<sup>re</sup> 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 la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Lynne Piette, directrice du marketing et des communications de Volkswagen Group Canada Inc, exécutée le 14 septembre 2018.

[7] Aucune partie n'a déposé de représentations écrites et seule la Propriétaire était présente à l'audience.

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

#### PREUVE ET ANALYSE

[9] Mme Piette décrit Volkswagen Group Canada Inc (le Licencié) comme le licencié exclusif de la Marque et une filiale à part entière de la Propriétaire. Par conséquent, Mme Piette affirme que la Propriétaire maintient et surveille le contrôle de la qualité des produits visés par l'enregistrement offerts et vendus au Canada en liaison avec la Marque.

[10] Mme Piette affirme que la Marque est employée en liaison avec un groupe d'options vendu aux clients lorsqu'ils achètent un véhicule. Selon Mme Piette, au cours de la période pertinente, ce groupe d'options était disponible sur au moins les modèles Volkswagen suivants : MY Atlas, Jetta, Golf, Golf Sportwagen, Passat, CC, Tiguan et Touareg.

[11] La Marque n'est pas arborée directement sur les véhicules vendus par le Licencié, mais elle est arborée sur les différents documents, comme le matériel promotionnel et publicitaire, les contrats d'achat et de vente et les factures, comme l'affirme Mme Piette. Ces documents sont fournis aux consommateurs et aux acheteurs avant ou pendant l'achat des produits visés par l'enregistrement ou à la livraison, au cours de la période pertinente au Canada. À titre de Pièce B, la propriétaire produit des exemples représentatifs de la façon dont la Marque est présentée sur différents documents. Aux paragraphes sept et huit de son affidavit, Mme Piette décrit les produits visés par l'enregistrement montrés à la Pièce B comme [TRADUCTION] « en particulier, sans toutefois s'y limiter, des automobiles, des camions et des fourgonnettes ».

[12] Bien qu'il n'appartienne pas au registraire de conjecturer sur le genre de produits visés par l'enregistrement [*Fraser Milner Casgrain LLP c Fabric Life Ltd*, 2014 COMC 135, au para 13; *Wrangler Apparel Corp v Pacific Rim Sportswear Co* (2000), 10 CPR (4th) 568 (COMC), au para 12], la preuve fournie permet de tirer des inférences raisonnables [voir *Eclipse International Fashions Canada Inc c Shapiro Cohen* (2005), 48 CPR (4th) 223 (CAF)]. Bien que Mme Piette mentionne que la Marque a été employée au Canada avec des [TRADUCTION]

« automobiles, des camions et des fourgonnettes », les photos dans les documents à la Pièce B ne montrent que des automobiles.

[13] Dans des affaires précédentes, il a été jugé qu'il était suffisant que différents documents arborent une marque de commerce pour donner l'avis de liaison entre la marque de commerce et les produits vendus, comme une fiche d'instruction [voir *Borden Ladner Gervais c Mueller International, Inc*, 2009 CanLII 82132 (COMC), au para 11], un manuel d'utilisateur [voir *BCF LLP c THAT Corporation*, 2016 COMC 190, aux paras 31 à 33], ainsi qu'un dépliant de vente, un formulaire de garantie et un manuel du produit [voir *Billi R & D Pty Ltd c Culligan International Company*, 2020 COMC 20, au para 14].

[14] En l'espèce, puisque la Marque est arborée sur des contrats d'achat et de vente qui sont fournis aux acheteurs au moment de la livraison des produits et sur du matériel promotionnel et publicitaire fourni aux acheteurs au moment de l'achat, j'accepte que l'avis de liaison entre la Marque et les produits visés par l'enregistrement a été fourni aux acheteurs au moment du transfert des produits visés par l'enregistrement, conformément aux dispositions de l'article 4(1) de la Loi.

[15] De plus, Mme Piette affirme que le Licencié a vendu au moins 10 000 unités de véhicules entre juin 2015 et juillet 2017 au Canada en liaison avec la Marque. Qui plus est, à titre de Pièce C, la Propriétaire a produit des échantillons représentatifs de factures pour des véhicules vendus au Canada au cours de la période pertinente.

[16] Selon les documents de la Pièce B montrant la présentation de la Marque en liaison avec les automobiles et les factures de la Pièce C montrant le transfert d'automobiles dans la pratique normale du commerce au Canada au cours de la période pertinente, je suis convaincue que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque au sens des articles 4 et 45 de la Loi en liaison avec les véhicules et les appareils de locomotion terrestre, nommément les automobiles.

[17] En ce qui a trait aux produits restants énumérés dans l'enregistrement, il n'y a aucune preuve d'affichage de la Marque ou de transfert des autres produits visés par l'enregistrement. Sans un emploi démontré de la Marque en liaison avec ces produits et puisqu'il n'y a aucune

circonstance spéciale justifiant le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec ces produits, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

#### DÉCISION

[18] Compte tenu des conclusions ci-dessus, 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 modifié afin de supprimer les produits ~~biffés~~ ci-dessous :

(1) Véhicules et appareils de locomotion terrestre, ~~aérienne ou maritime~~, nommément automobiles, ~~camions, fourgonnettes, camions, remorques, autobus, trains, locomotives, vélos, motocyclettes, motoneiges, avions, bateaux, navires, montgolfières et dirigeables~~ ainsi que ~~pièces pour les marchandises susmentionnées~~.

[19] Par conséquent, l'état déclaratif des produits modifié dans l'enregistrement se lira comme suit :

Véhicules et appareils de locomotion terrestre, nommément automobiles.

---

Ann-Laure Brouillette  
Agente 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 :** 2021-06-09

**COMPARUTIONS**

Kenneth McKay	Pour la Propriétaire inscrite
Aucune comparution	Pour la Partie requérante

**AGENTS AU DOSSIER**

Tous les agents des marques de commerce à Marks & Clerk Canada	Pour la Propriétaire inscrite
Tous les agents des marques de commerce à Osler, Hoskin & Harcourt LLP	Pour la Partie requérante