



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 173

Date de la décision : 2021-08-03

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

MLT Aikins LLP

Partie requérante

et

Illinois Tool Works, Inc.

Propriétaire inscrite

**LMC558,312 pour MAGNA &
DESSIN**

Enregistrement

APERÇU

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire à l’égard de l’enregistrement n° LMC558,312 pour la marque de commerce MAGNA & DESSIN (la Marque).

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

[TRADUCTION]

(1) Matériaux de soudage, brasage et brasage tendre, nommément électrodes de soudage, électrodes de trempe et de découpage, alliages à soudage, alliages de brasage, alliages de brasage tendre, alliages autodécapants, flux et amalgames passivants pour acier inoxydable, excluant les additifs chimiques pour les lubrifiants.

(2) Composés thermo-absorbants et calorifuges pour empêcher les dommages thermiques dûs au soudage, composés de réfection à résine à utiliser sur les surfaces métalliques, flux à soudage; additifs métalliques autodécapants; flux organiques non corrosifs; mastics à soudage; composés pour absorber et dissiper la chaleur; métaux ordinaires, nobles et semi-nobles et/ou leurs alliages pour soudage; alliages à filélectrode fourré; baguettes de soudage; alliages pour scellement, calfeutrage, trempe et revêtement; alliages réfractaires et/ou résistants à la corrosion; alliages à chalumeau; métaux d'apport; fil métallique et plaques pour soudage et/ou brasage; machines et machines-outils pour brasage et/ou revêtement; électrodes consommables pour le soudage; électrodes pour brasage électrique; électrodes de soudage enrobées de flux; électrodes de gougeage et de chanfreinage; électrodes de perçage; électrodes de formage et de moulage; électrodes en acier pour outils trempés dans l'eau, dans l'air et dans l'huile; électrodes pour forger des blocs matriciels.

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

LA PROCÉDURE

[4] [5] À la demande de MLT Aikins 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 16 février 2018, à Illinois Tool Works, Inc (la Propriétaire).

[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.

[6] En l'espèce, la période pertinente pour démontrer l'emploi est du 16 février 2015 au 16 février 2018. En l'absence d'emploi au cours de cette période, conformément à l'article 45(3) de la Loi, la Marque est susceptible d'être radiée, à moins que le défaut d'emploi ne soit justifié par des circonstances spéciales.

[7] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de C.K. Leung, exécuté le 13 septembre 2018.

[8] Les deux parties ont déposé des représentations écrites et ont été représentées à l'audience.

RÉSUMÉ DE LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[9] M. Leung est le directeur des ventes et du marketing, Fluides, pour Illinois Tool Works Performance Polymers & Fluids Korea Limited (ITW Korea). Dans son affidavit, il affirme que la Marque a été constamment employée au Canada en liaison avec une gamme de matériel de soudage, de brasage et de brasage tendre. Il explique que ITW Korea fabrique les produits décrits dans son affidavit et appose la Marque sur ces produits.

[10] M. Leung indique que les ententes de licence entre la Propriétaire et ITW Korea sont hautement confidentielles, mais il fournit certains renseignements concernant les modalités de ces ententes. En particulier, il explique que, à compter du 1^{er} janvier 2015, la Propriétaire a conclu une entente avec ITW Global Investments Inc (ITW Global), ce qui comprenait le droit pour ITW Global d'octroyer une sous-licence pour les marques de commerce de la Propriétaire, y compris la Marque. Sous cette entente, ITW Global a l'obligation de [TRADUCTION] « causer ses sous-licenciés d'agir conformément aux normes de qualité établies ou approuvées par [la Propriétaire] » et la Propriétaire conserve le droit de vérifier la conformité à de telles normes de qualité. À compter du même jour, ITW Global a accordé à ITW Korea un droit et une licence non exclusifs d'employer la Marque. En vertu de cette entente de sous-licence, ITW Korea a accepté d'agir conformément aux normes de qualité établies ou approuvées par la Propriétaire.

[11] À compter du 1^{er} janvier 2016, la Propriétaire a conclu une nouvelle entente, remplaçant essentiellement ITW Global par un nouveau licencié, nommément ITW Limited. L'entente de sous-licence avec ITW Korea a par conséquent été transférée de ITW Global à ITW Limited. Cette entente de licence est demeurée en vigueur tout au long du reste de la période pertinente.

[12] M. Leung explique qu'en vertu d'une entente de distribution en vigueur tout au long de la période pertinente, les ventes de produits fabriqués par ITW Korea ont été réalisées au Canada par le distributeur de ITW Korea, Eldon Welding Systems (Eldon).

[13] M. Leung identifie et décrit les produits vendus par Eldon au Canada au cours de la période pertinente et reproduit des photos d'emballage de produits pour ces produits dans le texte de son affidavit. M. Leung joint également des factures émises par Eldon à des clients au Canada à titre de Pièces A, B et C. La date de celles-ci correspond à la période pertinente et elles montrent la vente d'un certain nombre de produits, y compris ceux particulièrement décrits dans l'affidavit de M. Leung.

[14] Le nom des produits facturés comporte le terme « Magna » suivi d'un identificateur, comme 55, 66F, 100 et 303 Gold. Les produits Magna sont également identifiés par ces noms dans le texte de l'affidavit de M. Leung. Pour une plus grande clarté, les produits facturés particuliers feront l'objet d'autres discussions dans la section de l'analyse.

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[15] 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.

[16] La Partie requérante soutient que la Propriétaire n'a pas démontré l'emploi de la Marque au sens de cet article. Les arguments de base de la Partie requérante sont que, d'abord, la Propriétaire n'a pas fourni de preuve adéquate montrant comment la Marque était affixée ou autrement associée aux produits au moment du transfert et, deuxièmement, que si un emploi quelconque de la Marque est montré, cet emploi ne profite pas à la Propriétaire. Ces deux arguments seront abordés tour à tour.

1) La Marque était-elle arborée au moment du transfert?

[17] La Partie requérante affirme essentiellement que la Propriétaire n'a pas démontré de manière appropriée que la Marque était présentée au moment du transfert. En appui, la Partie requérante observe que les factures fournies en preuve n'arboient pas la Marque telle qu'enregistrée et que l'emballage reproduit dans le texte de l'affidavit de M. Leung est [TRADUCTION] « clairement copié et collé d'un quelconque dépliant » et devrait être ignoré puisqu'il [TRADUCTION] « ne fournit pas des renseignements suffisamment clairs sur l'étiquetage pour déterminer toute preuve factuelle concernant les produits sur "l'étiquetage" ». La Partie requérante remet également en question [TRADUCTION] « la déclaration simple que les images [de l'emballage de produit reproduit dans l'affidavit de M. Leung] ont été réellement employées en liaison avec la vente de produits ».

[18] Bien que je sois d'accord avec la Partie requérante que les factures fournies en preuve ne présentent pas la Marque telle qu'enregistrée, j'estime que la preuve de la Propriétaire montre malgré tout la Marque arborée sur les produits au moment du transfert. En particulier, la Marque est arborée sur l'emballage de produit reproduit dans l'affidavit de M. Leung. Bien que cela ne soit pas clairement visible dans certaines des photos en raison de la qualité de l'image M. Leung indique clairement que [TRADUCTION] « l'ensemble de l'emballage [...] vu dans les photos et vendu au Canada [au cours de la période pertinent] porte [la Marque] ». De plus, il explique que son employeur, ITW Korea, fabrique les produits décrits dans son affidavit et appose la Marque sur ceux-ci.

[19] Autrement dit, les photos de l'emballage de produit sont une preuve représentative de la façon dont la Marque a été employée en liaison avec les produits fabriqués par ITW Korea et vendus au Canada par Eldon. Je suis par conséquent convaincue que la Marque était inscrite sur l'emballage des produits présentés dans le texte de l'affidavit de M. Leung. Je suis également prête à accepter que la Marque était également présentée sur tous les produits Magna facturés, y compris ceux qui ne sont pas particulièrement mentionnés dans le texte de l'affidavit.

[20] Par conséquent, contrairement aux observations de la Partie requérante, il n'était pas nécessaire de fournir d'autres documents comme des listes de prix ou du matériel aux points de vente montrant comment la Marque était présentée au moment du transfert.

2) Les transferts constituent-ils un emploi de la Marque qui profite à la Propriétaire?

[21] La Propriétaire a fourni la preuve des transferts sous la forme de factures représentatives émises par Eldon à des clients au Canada. Lors de l'audience, la Partie requérante a reconnu qu'Eldon est le distributeur de ITW Korea. Cependant, la Partie requérante affirme que la preuve est insuffisante à l'égard de la relation entre la Propriétaire et ITW Korea pour démontrer que les ventes réalisées par Eldon profitent à la Propriétaire.

[22] En particulier, la Partie requérante affirme que, puisque M. Leung n'est pas employé par la Propriétaire, ses déclarations concernant le contrôle de la qualité des produits par la Propriétaire doivent être ignorées. De plus, la Partie requérante observe que [TRADUCTION] « l'explication tordue » de M. Leung de l'entente de licence entre la Propriétaire et ITW Korea n'est pas suffisante pour satisfaire aux exigences de l'article 50 de la Loi.

[23] Il est bien établi dans la loi que le propriétaire d'une marque de commerce dispose essentiellement de trois méthodes pour démontrer qu'il exerce le contrôle prévu par l'article 50(1) de la Loi : premièrement, attester explicitement qu'il exerce effectivement le contrôle prévu; deuxièmement, produire des preuves démontrant qu'il exerce effectivement le contrôle nécessaire; ou troisièmement, produire une copie du contrat de licence qui prévoit l'exercice d'un tel contrôle [*Empresa Cubana Del Tobacco Trading c Shapiro Cohen*, 2011 CF 102, au para 84].

[24] En l'espèce, la Propriétaire a fourni la preuve de contrôle sous la forme des déclarations sous serment de M. Leung concernant le contrôle exercé par la Propriétaire sur l'employeur de M. Leung, nommément ITW Korea. M. Leung indique en particulier qu'il connaît les modalités des ententes de licence, puisqu'elles concernent l'emploi et le contrôle des marques de commerce et il fournit un résumé des modalités pertinentes, y compris l'obligation de ITW Korea d'agir conformément aux normes de qualité de la Propriétaire et le droit de la Propriétaire de vérifier la conformité de ITW Korea à ces normes de qualité.

[25] Compte tenu du poste de M. Leung au sein de ITW Korea, je reconnais qu'il a eu connaissance des modalités de licence pertinente et j'accepte sans réserve ses déclarations [pour des conclusions semblables, voir *FCA US LLC c Pentastar Transportation Ltd*, 2018 COMC 80,

au para 20; *Eveready Battery Company, Inc c Les Outillages King Canada Inc*, 2016 COMC 178, aux paras 12 et 13]. J'estime que les explications de M. Leung sont suffisantes pour démontrer le contrôle requis et, par conséquent, je suis convaincue que tout emploi démontré de la Marque par ITW Korea par l'entremise de son distributeur profite à la Propriétaire.

L'emploi de la Marque est démontré en liaison avec seulement certains des produits affirmés

[26] La Propriétaire n'affirme pas l'emploi de la Marque en liaison avec les produits suivants :

- « flux et amalgames passivants pour acier inoxydable »;
- « Composés thermo-absorbants et calorifuges pour empêcher les dommages thermiques dûs au soudage »;
- « additifs métalliques autodécapants; flux organiques non corrosifs; mastics à soudage; composés pour absorber et dissiper la chaleur »;
- « alliages pour scellement, calfeutrage, trempe et revêtement »;
- « fil métallique et plaques pour soudage et/ou brasage »;
- « machines et machines-outils pour brasage et/ou revêtement »;
- « électrodes pour brasage électrique »;
- « électrodes de formage et de moulage; électrodes en acier pour outils trempés dans l'eau, dans l'air et dans l'huile; électrodes pour forger des blocs matriciels ».

[27] Il n'y a aucune preuve qui m'est présentée concernant les produits susmentionnés et aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque. Par conséquent, ces produits seront supprimés.

[28] Comme preuve de ventes des autres produits visés par l'enregistrement, M. Leung fournit les factures jointes à titre de pièces. Bien que j'accepte ces factures comme preuves des ventes des produits facturés, la preuve est limitée quant à leur genre en particulier et la façon dont ils correspondent aux produits visés par l'enregistrement. Bien que M. Leung indique des corrélations entre certains des produits Magna facturés et les produits visés par l'enregistrement affirmés, dans de nombreux cas, il associe un seul produit Magna à plusieurs produits visés par l'enregistrement. Par exemple, il indique que Magna 88C est un [TRADUCTION] « alliage à soudage », un [TRADUCTION] « alliage pour soudage », un [TRADUCTION] « alliage à filélectrode fourré » et un [TRADUCTION] « alliage à chalumeau ».

[29] Bien que je sois d'accord avec le Propriétaire que la surabondance de preuve n'est pas requise dans une procédure en vertu de l'article 45, et qu'un propriétaire n'a seulement besoin que de fournir une preuve de l'emploi en ce qui a trait aux produits visés par l'enregistrement, il n'est néanmoins bien établi que l'emploi démontré par rapport à un produit en particulier ne peut pas servir à maintenir plusieurs produits dans un enregistrement. Après avoir distingué les produits en particulier dans l'enregistrement, la Propriétaire a l'obligation de fournir la preuve à l'égard de chacun des produits indiqués [selon *Labatt Ltd c Rainier Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[30] Dans la mesure que M. Leung associe un produit facturé à un seul produit visé par l'enregistrement, je suis prête à accepter ses déclarations sans réserve. Les seuls produits qui sont associés de cette manière par M. Leung sont Magna 88, Magna 202 Gold et Magna 940. Par conséquent, selon les corrélations de M. Leung, je suis convaincue que ces trois produits correspondent à « flux à soudage », « alliages à soudage » et « composés de réfection à résine à utiliser sur les surfaces métalliques », respectivement.

[31] Dans certains cas, M. Leung fournit des explications plus détaillées dans son affidavit. Par exemple, il décrit Magna 100 comme une [TRADUCTION] « électrode avec revêtement exothermique qui est idéale pour le chanfreinage, la gravure et le gougeage » et Magna 303 TIG comme un [TRADUCTION] « alliage à super tension qui ne se fissure pas »; par conséquent, j'estime que ces deux produits correspondent le mieux à « électrodes de gougeage et de chanfreinage » et « alliages réfractaires et/ou résistants à la corrosion ». Dans le même ordre

d'idées, M. Leung décrit Magna 66F comme un « alliage d'argent enrobé de flux » et est le seul produit que M. Leung associe aux « alliages de brasage ». Par conséquent, je suis prête à accepter que ce produit correspond à ce produit visé par l'enregistrement.

[32] Pour les produits qui ne sont pas particulièrement mentionnés par M. Leung, certains renseignements peuvent être obtenus des brèves descriptions de produit dans les factures fournies en preuve. Par exemple, les descriptions de produits des factures pour les produits Magna 24 et Magna 506 identifient ces produits comme [TRADUCTION] « Baguette TIG en aluminium » et « Baguettes en argent pour le cuivre », respectivement. Par conséquent, j'estime que ces produits correspondent le mieux aux produits visés par l'enregistrement « baguettes de soudage ». Dans le même ordre d'idées, les factures identifient les produits Magna 3025, 393, 720 et 770 comme divers types d'électrodes, comme des [TRADUCTION] « Électrodes de fer forgé » et des [TRADUCTION] « Électrodes d'acier à haute force de tension » et, par conséquent, j'estime que ces produits correspondent le mieux aux produits visés par l'enregistrement « électrodes de soudage ».

[33] Dans d'autres cas, il est possible de combiner les déclarations de M. Leung aux descriptions de produit dans les factures fournies en preuve. Par exemple, M. Leung décrit Magna 88C comme un alliage et un [TRADUCTION] « matériel de soudage autodécapant à faible température et à force élevée ». Le même produit est identifié dans les factures fournies en preuve comme un [TRADUCTION] « Matériel de soudage inoxydable ». Par conséquent, je suis convaincue que les produits Magna 88C correspondent le mieux aux produits visés par l'enregistrement « alliages à soudage ».

[34] Je remarque que certains produits sont vendus sous différentes formes. En effet, M. Leung identifie le produit Magna 55 par [TRADUCTION] « Alliage et flux de soudage MAGNA 55 » (mon soulignement). Comme c'est le cas avec les autres produits, il fournit des photos de l'emballage de ce produit, mais dans ce cas-ci, celles-ci comprennent des boîtes de produits ainsi que des jarres et M. Leung explique que les boîtes sont un [TRADUCTION] « alliage à soudage » et que la jarre est un [TRADUCTION] « flux pour utiliser dans le soudage ». Les factures fournies en preuve identifient ce produit par [TRADUCTION] « Magna 55 x 3/32 Alliage à chalumeau d'aluminium » lorsqu'il est vendu en boîtes et par [TRADUCTION] « Flux pour

aluminium Magna 55 » lorsqu'il est vendu en jarres. Par conséquent, je suis convaincue que les produits Magna 55 correspondent aux « flux à soudage » et aux « alliages à chalumeau ».

[35] En établissant ces corrélations ci-dessus, je garde à l'esprit le principe selon lequel lorsqu'on interprète un état déclaratif des produits dans une procédure visée à l'article 45, il faut se garder « d'examiner avec un soin méticuleux le langage utilisé » [voir *Aird & Berlis LLP c Levi Strauss & Co*, 2006 CF 654, au para 17]. Cela étant dit, il n'appartient pas au registraire de spéculer sur la nature des produits visés par l'enregistrement [*Fraser Milner Casgrain LLP c Fabric Life Ltd*, 2014 COMC 135, au para 13; *Wrangler Apparel Corp c Pacific Rim Sportswear Co* (2000), 10 CPR (4th) 568 (COMC), au para 12]. Puisque l'enregistrement en cause couvre des produits particulièrement spécialisés pour le soudage, le brasage et le brasage tendre, je ne suis pas en mesure de faire d'autres corrélations sans spéculer de manière inappropriée quant au genre des produits Magna facturés.

[36] Par conséquent, et puisqu'il n'y a aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque, les produits visés par l'enregistrement suivants seront supprimés de l'enregistrement :

- électrodes de trempe et de découpage;
- alliages autodécapants;
- métaux ordinaires, nobles et semi-nobles et/ou leurs alliages pour soudage;
- alliages à filélectrode fourré;
- métaux d'apport;
- électrodes consommables pour le soudage;
- électrodes de soudage enrobées de flux;
- électrodes de perçage.

DÉCISION

[37] 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 modifié afin de supprimer les produits visés par l'enregistrement biffés à l'annexe A.

[38] L'état déclaratif modifié sera donc libellé comme suit :

[TRADUCTION]

(1) Matériaux de soudage, brasage et brasage tendre, nommément électrodes de soudage, alliages à soudage, alliages de brasage, alliages de brasage tendre, excluant les additifs chimiques pour les lubrifiants.

Composés de réfection à résine à utiliser sur les surfaces métalliques, flux à soudage; baguettes de soudage; alliages réfractaires et/ou résistants à la corrosion; alliages à chalumeau; électrodes de gougeage et de chanfreinage.

Eve Heafey
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 : 8 juillet 2021

COMPARUTIONS

Trent Horne	Pour la Propriétaire inscrite
Lorraine Pinsent	Pour la Partie requérante

AGENTS AU DOSSIER

Tous les agents des marques de commerce à Aird & Berlis LLP	Pour la Propriétaire inscrite
Tous les agents des marques de commerce à MLT Aikins LLP	Pour la Partie requérante

ANNEXE A

(1) Matériaux de soudage, brasage et brasage tendre, nommément électrodes de soudage, ~~électrodes de trempe et de découpage~~, alliages à soudage, alliages de brasage, alliages de brasage tendre, ~~alliages autodécapants, flux et amalgames passivants pour acier inoxydable~~, excluant les additifs chimiques pour les lubrifiants.

(2) ~~Composés thermo-absorbants et calorifuges pour empêcher les dommages thermiques dus au soudage~~, composés de réfection à résine à utiliser sur les surfaces métalliques, flux à soudage; ~~additifs métalliques autodécapants; flux organiques non corrosifs; mastics à soudage; composés pour absorber et dissiper la chaleur; métaux ordinaires, nobles et semi-nobles et/ou leurs alliages pour soudage; alliages à filélectrode fourré; baguettes de soudage; alliages pour scellement, calfeutrage, trempe et revêtement; alliages réfractaires et/ou résistants à la corrosion; alliages à chalumeau; métaux d'apport; fil métallique et plaques pour soudage et/ou brasage; machines et machines-outils pour brasage et/ou revêtement; électrodes consommables pour le soudage; électrodes pour brasage électrique; électrodes de soudage enrobées de flux; électrodes de gougeage et de chanfreinage; électrodes de perçage; électrodes de formage et de moulage; électrodes en acier pour outils trempés dans l'eau, dans l'air et dans l'huile; électrodes pour forger des bloes matriciels.~~