

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 228

Date de la décision : 2021-10-12

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

Cassels Brock & Blackwell LLP

Partie requérante

et

Ametek (GB) Limited

Propriétaire inscrite

LMC127,286 pour SOLARTRON

Enregistrement

INTRODUCTION

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l’égard de l’enregistrement n° LMC127,286 de la marque de commerce SOLARTRON (la Marque).

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

[TRADUCTION]

Appareils et instruments électroniques et électriques, notamment, oscilloscopes, voltmètres et multimètres pour mesurer la résistance et la capacité, spectromètres, systèmes et appareils de manipulation, de traitement et d'enregistrement de données, enregistreurs et systèmes à bandes magnétiques, ordinateurs analogues et numériques, appareils et instruments de comptabilité, d'addition et de calcul, appareils et instruments pour enseigner l'utilisation des claviers et évaluer la compétence des opérateurs, appareils et instruments pour tester et inspecter les produits pendant et après la fabrication, machines de lecture et appareils de manipulation du papier et appareils d'impression pour ceux-ci, générateurs d'impulsion, analyseurs des fonctions de transfert, oscillateurs, appareils de mesure du délai d'allumage, amplificateurs de laboratoire, indicateurs de rapport, télescopes solaires, convertisseurs, amplificateurs, commutateurs de réseau pour les détecteurs d'enregistrement de données, atténuateurs, annonceurs, simulateurs adaptés pour les processus radar, industriels et scientifiques, p. ex., réacteurs atomiques, transducteurs, unités d'alimentation, appareils et instruments pour enregistrer et indiquer la pression, les conditions chimiques, la température et la vitesse; appareils et instruments d'enregistrement, de transmission et de reproduction du son; et pièces et modules pour tous les appareils susmentionnés.

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

LA PROCÉDURE

[4] Le 21 février 2018, à la demande de Cassels Brock & Blackwell 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) à Lloyd Instruments Limited, la propriétaire inscrite de la Marque à l'époque. À cet égard, je remarque que le nom de la propriétaire a été changé de Lloyd Instruments Limited à Ametek (GB) Limited (la Propriétaire) le 30 octobre 2015.

Ce changement a été enregistré par le registraire le 11 octobre 2018.

[5] L'avis enjoignait à la propriétaire de la Marque d'indiquer, à l'égard de 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 la date de l'avis et, dans la négative, de préciser 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 21 février 2015 au 21 février 2018.

[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 qui la propriété ou possession est transférée.

[7] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Charles Robert Sides, exécuté le 21 septembre 2018.

[8] Les deux parties ont déposé des représentations écrites et étaient présentes à une audience.

LA PREUVE

[9] L'auteur de l'affidavit explique qu'il est le directeur du marketing et de la gestion des produits pour Advanced Measurement Technology, Inc., l'entreprise mère de la Propriétaire. Il explique également que la Propriétaire offre de [TRADUCTION] « l'équipement spécialisé » pour tester un certain nombre de matériaux et de composantes et que les Produits de la Propriétaire sont vendus aux consommateurs canadiens par l'entremise de son partenaire de distribution Gamble Technologies Limited, situé en Ontario.

[10] L'affidavit est relativement bref. Les principaux paragraphes de l'affidavit Sides concernant l'emploi de la Marque sont reproduits ci-dessous. Je remarque que l'auteur de l'affidavit fait renvoi à la Propriétaire avec le terme [TRADUCTION] « l'Inscrit ».

[TRADUCTION]

Chiffres de ventes pour les Produits SOLARTRON

6. L’Inscrit maintient que ses volumes et ses chiffres de ventes sont hautement confidentiels. Cependant, je peux confirmer que l’Inscrit a vendu chacun des Produits SOLARTRON au Canada au cours de chacune des trois dernières années avec un montant en dollars de l’ordre de 1 million de dollars CAD.

Preuve d’emploi en liaison avec les Produits SOLARTRON

7. La Pièce « C » comporte des copies de factures représentatives de la vente de Produits SOLARTRON par l’Inscrit à son distributeur canadien Gamble Technologies Limited.

8. L’Inscrit maintient des manuels et des dépliants de produits pour chacun des Produits sur le site Web de son entreprise mère et chacun des manuels et des dépliants comporte plusieurs photos montrant les Produits avec la Marque figurant sur eux. La Pièce « D » comporte des exemples représentatifs de manuels et de dépliants pour les Produits SOLARTRON [sic], dont chacun arbore en évidence la Marque SOLARTRON.

Conclusion

9. La Marque déposée est un actif important et valorisé de l’Inscrit. Comme il est indiqué ci-dessus, l’Inscrit a employé de manière répandue la Marque au Canada en liaison avec les Produits SOLARTRON au cours de la période pertinente. Par conséquent, la Marque déposée n’est certainement pas du « bois mort ».

[11] Bien que l’auteur de l’affidavit mentionne des [TRADUCTION] « factures représentatives », la Pièce C comprend une seule facture de deux pages. La facture porte une date à l’intérieur de la période pertinente et est émise à Gamble Technologies Limited, avec une adresse de facturation et d’expédition en Ontario, au Canada. Le coin gauche de la facture présente l’en-tête suivant :



[12] La Propriétaire est identifiée en particulier au bas de la facture dans une note qui indique : [TRADUCTION] « Bureau inscrit : AMETEK (GB) Limited. CP 36, 2, chemin New Star, Leicester, LE4 9JQ ».

[13] La facture énumère 10 articles, lesquels sont identifiés par des descriptions de produits comme [TRADUCTION] « ModuLab XM MTS – Matériaux du module principal », [TRADUCTION] « ModuLab XM – Châssis à 8 fentes (pour ECS et MTS) », [TRADUCTION] « ModuLab XM MTS – Option à faible courant », [TRADUCTION] « ZView pour l'impédance + dispositif USB » et [TRADUCTION] « Trousse d'électrodes ». La Marque n'est pas présentée sur la facture.

[14] L'auteur de l'affidavit atteste que la facture démontre la vente des [TRADUCTION] « Produits SOLARTRON », mais n'associe aucun des produits facturés aux produits visés par l'enregistrement en particulier ou à l'un des produits illustrés ailleurs dans la preuve.

[15] En ce qui a trait à la Pièce D, malgré la description de l'auteur de l'affidavit qu'elle contient [TRADUCTION] « des manuels et des dépliants », je remarque qu'elle ne contient aucun manuel de produit; elle comprend seulement un dépliant de produits pour un [TRADUCTION] « Analyseur de l'impédance et de réseau », ainsi qu'un catalogue de produits. La page couverture du catalogue indique que le catalogue porte sur les [TRADUCTION] « Potentiostats/Galvanostats, Systèmes de numérisation électrochimique, Systèmes de tests de matériaux, Systèmes de tests solaires » et [TRADUCTION] « Accessoires ». De nouveau, aucune de ces descriptions de produits ne correspond clairement aux termes qui se trouvent dans l'état déclaratif des produits et l'auteur de l'affidavit ne fournit aucune corrélation entre les produits montrés dans les documents fournis en preuve et les produits visés par l'enregistrement.

[16] Le dépliant, la page couverture du catalogue et certaines des pages subséquentes du catalogue montrent la Marque avec des éléments environnants supplémentaires, comme il est présenté ci-dessous :



[17] La Marque, avec les mêmes éléments supplémentaires, est également arborée par certains des produits illustrés dans le catalogue, y compris le ModuLab XM MTS facturé.

POSITIONS DES PARTIES

[18] La Partie requérante a résumé brièvement sa position lors de l'audience. En particulier, la position principale de la Partie requérante est que la preuve limitée, à savoir une seule facture pour des produits sans lien, la [TRADUCTION] « simple affirmation d'emploi » de l'auteur de l'affidavit et des chiffres de ventes regroupés, est insuffisante pour démontrer l'emploi de la Marque en liaison avec chacun des produits visés par l'enregistrement. Sinon, la Partie requérante allègue que si un quelconque emploi est démontré, un tel emploi ne profite pas à la Propriétaire, mais plutôt à un autre fournisseur identifié sur la facture par « AMETEK Advanced Measurement Technology » et la marque de commerce employée n'est pas la Marque telle qu'enregistrée.

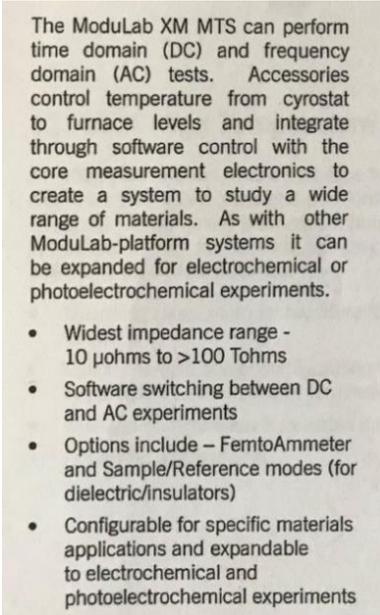
[19] En revanche, la Propriétaire affirme essentiellement que fournir des preuves propres à chacun des produits visés par l'enregistrement constituerait une surabondance d'éléments de preuve. La Propriétaire observe qu'elle a clairement démontré l'emploi de la Marque en liaison avec le produit ModuLab XM MTS et que la preuve, considérée dans son ensemble, est suffisante pour maintenir l'enregistrement en liaison avec tous les Produits. En appui, la Propriétaire souligne la nature « représentative » de la facture fournie en preuve ainsi que la déclaration sous serment de l'auteur de l'affidavit concernant la vente de [TRADUCTION] « chacun des produits SOLARTRON ».

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[20] Malgré les représentations des parties concernant un certain nombre de points, j'estime que la question centrale dans cette procédure est l'absence de corrélations entre les produits montrés dans la preuve et les produits énumérés dans l'enregistrement. En bref, la preuve qui m'est présentée est insuffisante pour déterminer les Produits en particulier qui ont été vendus par la Propriétaire.

[21] En termes de preuve concernant le transfert de produits en particulier, la Propriétaire a fourni une seule facture. Les descriptions de produits dans la facture ne s'expliquent pas d'elles-mêmes et aucune ne correspond aux termes trouvés dans l'état déclaratif des produits. De plus, comme il est indiqué ci-dessus, l'auteur de l'affidavit ne fournit aucune corrélation entre les produits facturés et les Produits ou entre les produits facturés et ceux représentés ailleurs dans la preuve.

[22] À ce sujet, selon mon examen de la preuve, le produit identifié sur la facture comme un « ModuLab XM MTS » est le seul produit facturé mentionné ailleurs dans les documents fournis en preuve. Ce produit est décrit au catalogue de la Pièce D comme suit :



The ModuLab XM MTS can perform time domain (DC) and frequency domain (AC) tests. Accessories control temperature from cryostat to furnace levels and integrate through software control with the core measurement electronics to create a system to study a wide range of materials. As with other ModuLab-platform systems it can be expanded for electrochemical or photoelectrochemical experiments.

- Widest impedance range - 10 μ ohms to >100 Tohms
- Software switching between DC and AC experiments
- Options include – FemtoAmmeter and Sample/Reference modes (for dielectric/insulators)
- Configurable for specific materials applications and expandable to electrochemical and photoelectrochemical experiments

[23] Je remarque que le ModuLab XM MTS est également le seul produit facturé mentionné par la Propriétaire dans ses représentations. Je remarque également que, au moment de mentionner ce produit, la Propriétaire a présenté des corrélations possibles diverses. D'abord, dans ses représentations écrites, la Propriétaire affirme que la facture concerne un [TRADUCTION] « multimètre » ModuLab XM MTS. Ensuite, lors de l'audience, la Propriétaire souligne l'extrait ci-dessus du catalogue de la Pièce D et affirme que le produit ModuLab XM MTS pourrait également correspondre à d'autres produits visés par l'enregistrement, comme [TRADUCTION]

« systèmes et appareils de manipulation, de traitement et d'enregistrement de données » et [TRADUCTION] « appareils et instruments pour tester et inspecter les produits pendant et après la fabrication ».

[24] J'estime que la description du catalogue n'aide pas beaucoup à déterminer le produit visé par l'enregistrement en particulier auquel le produit ModuLab XM MTS correspond. En fait, dans le fond, j'ai tendance à être d'accord avec la Propriétaire que le ModuLab XM MTS pourrait correspondre à plusieurs produits visés par l'enregistrement.

[25] Cela étant dit, l'emploi démontré à l'égard d'un produit ne peut pas servir à maintenir plusieurs produits dans un enregistrement [conformément à *John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)]. Par conséquent, pour considérer la facture fournie comme une preuve de transfert au sens de l'article 4 de la Loi, il serait nécessaire, à tout le moins, d'associer un produit facturé à un produit visé par l'enregistrement en particulier.

[26] Dans l'interprétation d'un état déclaratif des produits, il est bien établi que le sens des termes peut évoluer avec le temps et qu'une analyse avec un soin méticuleux du langage employé n'est pas l'approche appropriée aux fins des procédures prévues à l'article 45. Cela étant dit, et bien que des inférences raisonnables peuvent être tirées de la preuve fournie, il ne revient pas au registraire de spéculer quant à la nature des produits visés par l'enregistrement. Il incombe au propriétaire inscrit de démontrer le lien entre les produits visés par l'enregistrement et ceux inclus dans la preuve [voir, par exemple, *Fraser Milner Casgrain LLP c Fabric Life Ltd*, 2014 COMC 135, au para 13].

[27] En l'espèce, l'auteur de l'affidavit indique que la facture est représentative des [TRADUCTION] « factures pour la vente de Produits SOLARTRON », mais ne fait aucun effort pour associer l'un des produits facturés à des produits en particulier. De plus, il n'y a aucune information dans les documents fournis en preuve qui me permet de raisonnablement inférer de telles corrélations. Par conséquent, et puisque l'enregistrement en question couvre des produits plutôt spécialisés, je ne suis pas en mesure d'associer les produits facturés sans spéculer de manière inappropriée au sujet de leur nature.

[28] Dans le même ordre d'idées, je ne suis pas prête à accepter la déclaration au paragraphe 6 de l'affidavit Sides concernant les ventes de [TRADUCTION] « chacun des Produits SOLARTRON » comme une preuve suffisante de vente de chacun des Produits. Même si cette déclaration est accompagnée par des chiffres de ventes regroupés, les chiffres de ventes ne sont pas ventilés par article. Par conséquent, les chiffres de ventes ne sont d'aucune aide pour déterminer les Produits en particulier vendus. Sans preuve concernant des ventes de Produits en particulier, je conclus que l'affirmation de l'auteur de l'affidavit concernant les ventes et les chiffres de ventes connexes constitue une simple affirmation de ventes des produits visés par l'enregistrement en général plutôt qu'une déclaration de fait démontrant l'emploi de la Marque en liaison avec des produits visés par l'enregistrement en particulier.

[29] Par conséquent, compte tenu de la preuve qui m'a été présentée, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[30] Compte tenu de cette conclusion, je conclus qu'il n'est pas nécessaire d'aborder les autres arguments de la Partie requérante, y compris la question de déviation de la Marque.

DÉCISION

[31] Puisqu'il n'y a aucune preuve de circonstances spéciales justifiant l'absence d'emploi de la Marque, 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
William Desroches

Le français est conforme aux WCAG.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

DATE DE L'AUDIENCE : 1^{er} septembre 2021

COMPARUTIONS

Graham Hood

Pour la Propriétaire inscrite

Steven Kennedy

Pour la Partie requérante

AGENTS AU DOSSIER

Smart & Biggar IP Agency Co.

Pour la Propriétaire inscrite

Cassels Brock & Blackwell LLP

Pour la Partie requérante