



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 291

Date de la décision : 2021-12-23

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

Fetherstonhaugh & Co

Partie requérante

et

El Paso Trading Corp.

Propriétaire inscrite

LMC919,563 pour EMAXX

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° LMC919,563 pour la marque de commerce EMAXX (la Marque).

[2] Pour les raisons qui suivent, je conclus qu’il y a lieu de maintenir l’enregistrement en partie.

LES PROCÉDURES

[3] Le 27 novembre 2018, à la demande de Fetherstonhaugh & Co (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi à El Paso Trading Corp. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de la Marque.

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

Accessoires pour fumeurs, nommément inhalateurs et vaporisateurs personnels, cigarettes électroniques, pièces, accessoires et liquide pour tous les produits susmentionnés; inhalateurs à usage thérapeutique.

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des produits enregistrés, 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, 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 27 novembre 2015 au 27 novembre 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] 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 ». À ce titre, le critère relatif à la preuve que le propriétaire enregistré doit respecter est assez faible [*Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd*, 2004 CF 448] et une « surabondance d'éléments de preuve » n'est pas requise [voir *Union Electric Supply Co Ltd c Registraire des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst)]. Toutefois, il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la Marque a été employée en liaison avec chacun des produits enregistrés.

[8] 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 en raison de circonstances spéciales qui le justifient.

[9] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a fourni l'affidavit de Guillaume Boulianne, souscrit le 17 janvier 2019, auquel sont jointes les Pièces A à F.

[10] Seule la Partie requérante a produit des observations écrites, mais les deux parties ont été représentées à l'audience.

LA PREUVE

[11] M. Boulianne est le directeur général de 9311-1565 Québec Inc. (GYB), faisant affaire sous le nom de GYB Distribution. Selon lui, GYB est le [TRADUCTION] « distributeur exclusif de produits vendus sous la marque de commerce EMAXX » au Canada.

[12] M. Boulianne affirme que GYB achète auprès de la Propriétaire des « [a]ccessoires pour fumeurs, nommément inhalateurs et vaporisateurs personnels, cigarettes électroniques, pièces, accessoires et liquide pour tous les produits susmentionnés » et qu'elle distribue ces produits aux tabagies et aux dépanneurs canadiens. M. Boulianne explique que les détaillants peuvent acheter les produits directement sur le site Web de GYB.

[13] À l'appui, les pièces pertinentes suivantes sont jointes à l'affidavit de M. Boulianne :

- La Pièce A est un imprimé de l'archive Internet WayBack Machine du 2 juillet 2016 de la page d'accueil du site Web de la Propriétaire (www.emaxx.ca). Cette page d'accueil renvoie également au site Web de GYB (www.gybdistribution.com).
- La Pièce B comprend deux photographies prises par M. Boulianne en 2017 de produits présentés dans deux dépanneurs situés dans la province du Québec. La Marque apparaît sur l'emballage d'au moins deux produits différents illustrés dans les photographies.
- La Pièce C comprend trois factures de GYB, toutes datées de la période pertinente, et d'une copie de la liste de prix de GYB de mai 2016. Sur chaque facture, le nom commercial et les coordonnées de GYB apparaissent à côté de [TRADUCTION] « distributeur [autorisé] des produits eMaxx et Spike ». Les produits figurant sur les quatre premières pages de la liste de prix sont identifiés comme étant des produits eMaxx, chacun étant accompagné d'une photographie, d'un nom et de prix caviardés. Ces produits sont répartis dans les catégories suivantes : vaporisateurs, liquide à

vapoter, produits jetables et produits de première qualité. Les pages suivantes contiennent des produits vendus sous d'autres marques de commerce, comme Spike, Duracell et Colgate.

- La Pièce D, selon M. Boulianne, se décrit comme étant [TRADUCTION] « des photos des produits tels qu'ils étaient présentés au cours de la période pertinente de trois ans ». M. Boulianne n'a pas établi de corrélation entre les produits décrits dans cette pièce, mais ces produits semblent être les mêmes que les produits figurant sur la liste de prix. Je remarque que la Marque apparaît directement sur les produits ou sur leur emballage. Le nom commercial de GYB figure également sur certains emballages.

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[14] Dans ses observations, la Partie requérante fait d'abord remarquer qu'il n'y a aucune preuve concernant les « inhalateurs personnels » et les « inhalateurs à usage thérapeutique », ni une simple affirmation d'emploi de ces produits de la part de M. Boulianne dans son affidavit. En effet, étant donné qu'il n'y a aucune preuve d'emploi de la Marque en liaison avec ces produits, et aucune circonstance spéciale justifiant le défaut d'emploi de la Marque devant moi, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

[15] En ce qui concerne les autres produits, en soulignant que GYB vend des produits sous d'autres marques de commerce, la Partie requérante fait valoir que les factures à la Pièce C sont ambiguës quant aux produits qui ont été vendus aux détaillants. De plus, la Partie requérante fait valoir que M. Boulianne n'établit pas de corrélation entre les produits présentés sur les factures et les produits illustrés sur les photographies et les produits enregistrés. À ce titre, elle soutient que le registraire ne peut confirmer lequel des produits enregistrés, le cas échéant, est représenté dans la preuve. En réponse, la Propriétaire soutient que la preuve n'est pas exhaustive et qu'elle est suffisante pour démontrer l'emploi de la Marque.

[16] Il n'appartient 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 c Pacific Rim Sportswear Co* (2000), 10 CPR (4th) 568 au para 12 (COMC)]. Cependant, la preuve fournie permet de tirer des inférences raisonnables [voir *Eclipse International Fashions Canada Inc c Shapiro Cohen* (2005), 48 CPR (4th) 223 (CAF)]. Même si M. Boulianne n'a pas établi de corrélation claire entre les produits présentés dans les

factures et les produits enregistrés, je suis prête à accepter que certains des produits enregistrés sont énumérés dans les factures.

[17] Comme l'a fait remarquer la Partie requérante, la preuve démontre que GYB a vendu des produits associés à d'autres marques de commerce, comme Spike, Duracell et Colgate, et que ces produits sont également énumérés dans la liste de prix en preuve. Toutefois, comme il est indiqué ci-dessus, chaque produit figurant sur la liste de prix est nommé et accompagné d'une photographie de ce produit. Les produits vendus sous d'autres marques de commerce ne font pas partie des mêmes catégories de produits que les produits enregistrés. À titre d'exemple, les produits vendus sous la marque de commerce Spike sont des briquets électroniques, des câbles de recharge et les prises murales USB, et les produits vendus sous la marque de commerce Duracell sont des piles. En outre, M. Boulianne déclare clairement dans son affidavit que les factures de la Pièce C concernent des [TRADUCTION] « produits portant la Marque », ce qui est conforme aux renseignements fournis dans la liste de prix à la Pièce C. Par exemple, le premier produit énuméré dans la liste de prix est un [TRADUCTION] « emballage-coque pour vaporisateur personnel eMaxx », et sur les factures, un produit vendu est indiqué comme étant une trousse « Vaporisateur – Trousse blister ». J'accepte qu'il s'agisse des mêmes produits et qu'ils correspondent aux produits enregistrés « vaporisateurs personnels ». De même, je considère que les différents saveurs de « eLiquides » énumérées dans les factures correspondent au produit enregistré « liquide pour tous les produits susmentionnés ».

[18] Par conséquent, j'accepte que les factures à la Pièce C démontrent que certains des produits enregistrés, à savoir les « vaporisateurs personnels » et le « liquide pour tous les produits susmentionnés », ont été transférés au Canada pendant la période pertinente en liaison avec la Marque.

[19] Néanmoins, la Partie requérante fait en outre valoir que GYB n'est pas un simple distributeur des produits enregistrés, mais que [TRADUCTION] « la preuve démontre qu'un consommateur conclurait que GYB est la source des produits ». À cet égard, la Partie requérante soutient que, pour que la Marque soit employée par GYB au profit de la Propriétaire, la preuve doit démontrer que la Propriétaire contrôle la nature ou la qualité des produits conformément à l'article 50(1) de la Loi, soit en attestant qu'elle exerce le contrôle requis, soit en fournissant la

preuve démontrant qu'elle exerce le contrôle requis. De plus, la Partie requérante fait valoir que [TRADUCTION] « la chaîne entre les produits et le fabricant a été brisée par les marques apposées sur les produits et dans les publicités qui font savoir au consommateur que GYB est la propriétaire de [la Marque] », en se fondant sur *Mayborn Products Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1984), 70 CPR (2d) 1 (*Mayborn*). En réponse, la Propriétaire fait valoir que GYB a acheté les produits directement de la Propriétaire et qu'en tout temps, GYB était un distributeur autorisé, et que cette information figurait sur les factures.

[20] Je ne suis pas d'accord avec cette observation de la Partie requérante. Dans *Mayborn*, la Cour a radié la marque de commerce en raison de l'absence totale de renvoi au propriétaire inscrit ou de toute indication que les produits étaient vendus par un distributeur. En l'espèce, M. Boulianne affirme clairement que GYB est le distributeur des produits enregistrés et qu'elle les a achetés directement de la Propriétaire pour ensuite les vendre aux détaillants. Bien que le nom de GYB apparaisse sur les produits, il est précédé par [TRADUCTION] « importé et distribué par ». De plus, je note que les factures en preuve indiquent que GYB est un distributeur autorisé de produits eMaxx. Par conséquent, comme je suis convaincue que la preuve démontre que GYB n'était qu'un distributeur des produits de la Propriétaire plutôt qu'un licencié, les dispositions de l'article 50 de la Loi ne s'appliquent pas en l'espèce.

[21] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les produits « [a]ccessoires pour fumeurs, nommément [...] vaporisateurs personnels [...] et liquide pour tous les produits susmentionnés » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[22] En ce qui concerne les produits restants, les « [...] cigarettes électroniques, pièces [et] accessoires », bien que M. Boulianne inclue ces produits dans son affirmation d'emploi, il n'y a aucune preuve de transfert de tels produits au Canada pendant la période pertinente ou autrement. À l'audience, la Propriétaire a soutenu que la preuve n'est pas exhaustive. Toutefois, pour conserver l'enregistrement de ces biens, une certaine preuve que des transferts ont eu lieu dans la pratique normale du commerce au Canada est nécessaire. Par conséquent, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire ait démontré l'emploi de la Marque en liaison avec ces produits.

Comme rien dans la preuve n'indique l'existence de circonstances spéciales dans cette affaire, ces produits seront radiés de l'enregistrement.

DÉCISION

[23] 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 modifié afin de radier les « [...] inhalateurs et [...] cigarettes électroniques, pièces, accessoires[...]; inhalateurs à usage thérapeutique » selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

[24] L'état déclaratif sera maintenant libellé comme suit :

Accessoires pour fumeurs, nommément vaporisateurs personnels et liquide pour tous les produits susmentionnés.

Ann-Laure Brouillette
Agente d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Judy Gordian

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 Le 4 octobre 2021

COMPARUTIONS

Caroline Guy

Pour la Propriétaire inscrite

Jamie-Lynn Kraft

Pour la Partie requérante

AGENT(S) AU DOSSIER

Therrien Couture Joli-Coeur S.E.N.C.R.L.

Pour la Propriétaire inscrite

Smart & Biggar IP Agency Co.

Pour la Partie requérante