



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2022 COMC 020

Date de la décision : 2022-02-08

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

**Beijing Sogou Technology
Development Co. Ltd.**

Partie requérante

et

Satish Wadhupal Raisinghani Raisinghani

Propriétaire inscrit

LMC644,033 pour SOGO

Enregistrement

INTRODUCTION

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application 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° LMC644,033 pour la marque de commerce SOGO (la Marque), appartenant actuellement à Satish Wadhupal Raisinghani Raisinghani (le Propriétaire).

[2] Sauf indication contraire, toutes les mentions visent la Loi telle que modifiée le 17 juin 2019.

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

Catégorie 9 : Calculatrices, calculatrices de poche, appareils-radio, téléviseurs, caméras vidéo, magnétoscopes à cassette, lecteurs de DVD, haut-parleurs, enceintes de hautparleurs, appareils à friser électriques, vidéocassettes vierges, disques compacts audio-vidéo vierges, appareils-radio avec horloges, lecteurs de disque compact, lecteurs de cassettes, fers électriques, émetteurs et récepteurs vidéo et audio, amplificateurs audio, télécommandes pour appareils-radio, téléviseurs et systèmes de son, appareils téléphoniques, nommément interphones.

Catégorie 11 : Climatiseurs, réchauffeurs d'air, tournebroches, percolateurs à café électriques, torrificateurs à café, radiateurs électriques, radiateurs pour systèmes de chauffage central, appareils de chauffage à combustibles solides, liquides ou gazeux, chambres frigorifiques, foyers domestiques, climatiseurs, congélateurs, radiateurs électriques, briquets à gaz, friteuses électriques, torrificateurs à fruits, bouilloires électriques, fours à micro-ondes pour la cuisson, humidificateurs pour radiateurs de chauffage central, lampes à friser, glacières, cocottes électriques, grille-pain, plaques chauffantes, sèche-cheveux, rôtissoires, ventilateurs pour usage commercial et industriel, ventilateurs de plafond, ventilateurs électriques, ventilateurs électriques portatifs, yaourtières électriques, lampes.

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

LA PROCÉDURE

[5] Le 7 juillet 2020, à la demande de Beijing Sogou Technology Development Co. Ltd. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi au Propriétaire.

[6] L'avis enjoignait au Propriétaire 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 7 juillet 2017 au 7 juillet 2020 (la période pertinente).

[7] 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.

[8] 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 ». La preuve dans une procédure en vertu de l'article 45 n'a pas à être parfaite; en effet, un propriétaire inscrit doit uniquement établir une preuve *prima facie* d'emploi au sens des articles 4 et 45 [voir *Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184]. Ce fardeau de preuve à atteindre est bas; il suffit que les éléments de preuve établissent des faits à partir desquels une conclusion d'emploi peut logiquement être inférée [selon *Diamant*, au para 9].

[9] En l'absence d'emploi tel que défini ci-dessus, conformément à l'article 45(3) de la Loi, une marque de commerce est susceptible d'être radiée, à moins que l'absence d'emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[10] En réponse à l'avis du registraire, le Propriétaire a fourni son affidavit, exécuté le 4 février 2021, auquel étaient jointes les Pièces 1 à 6.

[11] Aucune des parties n'a produit d'observations écrites. Aucune audience n'a été tenue.

LA PREUVE

[12] M. Raisinghani confirme qu'il est le Propriétaire de la Marque. Il affirme que la Marque est employée sur des produits fabriqués sous sa directive et son contrôle. Les produits sont ensuite commercialisés par Sanysan Appliances S.L. (Sanysan), une entreprise située en Espagne.

[13] Jointes à son affidavit sont des factures qui, selon les affirmations de M. Raisinghani, ont été émises par Sanysan dans la pratique normale du commerce pour des ventes de produits à des entreprises au Canada au cours de la période pertinente. En particulier :

- (a) Pièce 1 – six factures de 2017 (dont cinq relèvent de la période pertinente) pour des ventes de télévisions intelligentes SOGO, de plaques chauffantes pour sandwich SOGO, de mélangeurs à main SOGO et de grille-pains SOGO.
- (b) Pièce 2 – neuf factures de 2018 pour des ventes d’extracteurs de jus SOGO, de treillis multimédia SOGO, d’aspirateurs robotiques SOGO, de machines à maïs soufflé SOGO, de découpeurs de viande SOGO, de friteuses à convection multiple SOGO, de radiateurs mica SOGO, de couvertures électriques SOGO et de coussins chauffants électriques SOGO.
- (c) Pièce 3 – onze factures de 2019 pour des ventes de télévisions intelligentes SOGO, de ventilateurs verticaux SOGO, de climatiseurs portatifs SOGO, de refroidisseurs d’eau SOGO, de grille-pains SOGO, d’aspirateurs robotiques SOGO, de radiateurs à ventilateur turbo SOGO, de machines à maïs soufflé SOGO, de treillis multimédia SOGO et de radiateurs mica SOGO.
- (d) Pièce 4 – six factures de 2020 (tous relevant de la période pertinente) pour des ventes de télévisions intelligentes SOGO et de découpeurs de viande SOGO, de cuisinières thermiques multifonctionnelles SOGO, de thermomètres à infrarouge SOGO, de cuisinières à gaz à double ronds SOGO et de fours grille-pains SOGO.

[14] La Pièce 6 est composée de bannières illustrant des représentations de divers produits (radiateurs mica, cuisinières multifonctionnelles, thermomètres à infrarouge, refroidisseurs d’eau, fours grille-pains, cuisinière au gaz, radiocassettes portatives sans fil de fête, plaques chauffantes pour sandwich, grille-pains, découpeurs de viande, mélangeurs à main, ventilateurs turbo, couvertures électriques, radiateurs, machines à maïs soufflé, friteuses à convection et télévisions intelligentes) portant la Marque qui, selon les affirmations de M. Raisinghani, ont été vendus au Canada.

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[15] Puisque le Propriétaire n’a fourni aucune preuve à l’égard de l’emploi de la Marque au Canada en liaison avec les produits suivants au cours de la période pertinente, ou de preuve de

circonstances spéciales justifiant l'absence d'emploi de la Marque en liaison avec de tels produits, l'enregistrement sera radié à l'égard de ces produits :

[Catégorie 9 :] Calculatrices, calculatrices de poche, appareils-radio, [...] caméras vidéo, magnétoscopes à cassette, lecteurs de DVD, [...] enceintes de hautparleurs, appareils à friser électriques, vidéocassettes vierges, disques compacts audio-vidéo vierges, appareils-radio avec horloges, lecteurs de disque compact, lecteurs de cassettes, fers électriques, émetteurs et récepteurs vidéo et audio, amplificateurs audio, télécommandes pour appareils-radio, téléviseurs et systèmes de son, appareils téléphoniques, nommément interphones.

[Catégorie 11 :] [...] tournebroches, percolateurs à café électriques, torrificateurs à café, [...] radiateurs pour systèmes de chauffage central, appareils de chauffage à combustibles solides, liquides ou gazeux, chambres frigorifiques, foyers domestiques, climatiseurs, congélateurs, radiateurs électriques, briquets à gaz, friteuses électriques, torrificateurs à fruits, bouilloires électriques, fours à micro-ondes pour la cuisson, humidificateurs pour radiateurs de chauffage central, lampes à friser, glacières, cocottes électriques, [...] plaques chauffantes, sèche-cheveux, [...] ventilateurs pour usage commercial et industriel, ventilateurs de plafond, [...] ventilateurs électriques portatifs, yaourtières électriques, lampes.

[16] Par conséquent, les seuls produits visés par l'enregistrement en question dans la présente procédure sont les suivants :

Catégorie 9 : Téléviseurs, haut-parleurs.

Catégorie 11 : Climatiseurs, réchauffeurs d'air, radiateurs électriques, grille-pain, rôtissoires, ventilateurs électriques.

[17] 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 c Pacific Rim Sportswear Co* (2000), 10 CPR (4th) 568, au para 12 (COMC)], la preuve fournie permet de tirer des inférences raisonnables [*Eclipse International Fashions Canada Inc c Shapiro Cohen*, 2005 CAF 64].

[18] Ce ne sont pas tous les produits énumérés dans l'affidavit qui correspondent aux produits visés par l'enregistrement. J'ai associé les produits pertinents suivants énumérés dans l'affidavit aux produits visés par l'enregistrement suivants en fonction des factures des Pièces 1 à 4 et des

photos de la Pièce 6, lesquelles illustrent la façon dont la Marque est employée sur les produits vendus au Canada :

Produits énumérés dans l'affidavit	Produits visés par l'enregistrement
Télévisions intelligentes	Téléviseurs
Grille-pains	Grille-pain
Treillis multimédia	Haut-parleurs
Radiateurs mica	Radiateurs électriques
Ventilateurs verticaux	Ventilateurs électriques
Climatiseurs	Climatiseurs
Radiateurs à ventilateur turbo	Réchauffeurs d'air
Fours grille-pains	Rôtissoires

[19] M. Raisinghani affirme que les produits énumérés dans les factures des Pièces 1 à 4, qui tous semblent être des produits destinés aux consommateurs portant la Marque, sont fabriqués sous ses directives et son contrôle. Il n'identifie pas le fabricant de ces produits et n'indique pas s'il existe une licence.

[20] Même si les produits sont fabriqués sous licence, le propriétaire d'une marque de commerce peut démontrer le contrôle requis de la nature ou de la qualité des produits vendus sous licence en vertu de l'article 50(1) de la Loi, et ce, soit en attestant qu'il exerce le contrôle requis, soit en fournissant la preuve qu'il exerce le contrôle requis

[*Empresa Cubana Del Tobacco Trading c Shapiro Cohen*, 2011 CF 102].

[21] Puisque M. Raisinghani affirme que les produits sont fabriqués sous ses directives et son contrôle, je suis convaincu que tout emploi démontré de la Marque en liaison avec de tels produits profite au Propriétaire.

[22] M. Raisinghani poursuit en indiquant que les produits sont commercialisés par Sanyan et il fournit des factures de Sanyan à des entreprises canadiennes.

[23] L'emploi d'une marque de commerce à n'importe quel moment de la chaîne de distribution suffit à démontrer l'emploi au sens de l'article 4 de la Loi, et que cet emploi profitera au propriétaire [*Manhattan Industries Inc c Princeton Manufacturing Ltd* (1971), 4 CPR (2d) 6 (CF 1^{re} inst); *Osler, Hoskin & Harcourt c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1997), 77 CPR (3d) 475 (CF 1^{re} inst)].

[24] Puisque la Partie requérante n'a soulevé aucune question à l'égard de la preuve, j'ai accordé un certain poids aux factures Sanyan, même si elles ne semblent pas provenir du Propriétaire, et je conclus qu'elles démontrent des ventes des produits visés par l'enregistrement au Canada au cours de la période pertinente et que de telles ventes profitent au Propriétaire.

[25] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que le Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les produits suivants au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Catégorie 9 : Téléviseurs, haut-parleurs.

Catégorie 11 : Climatiseurs, réchauffeurs d'air, radiateurs électriques, grille-pain, rôtissoires, ventilateurs électriques.

DÉCISION

[26] 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 suivants :

[Catégorie 9 :] Calculatrices, calculatrices de poche, appareils-radio, [...] caméras vidéo, magnétoscopes à cassette, lecteurs de DVD, [...] enceintes de hautparleurs, appareils à friser électriques, vidéocassettes vierges, disques compacts audio-vidéo vierges, appareils-radio avec horloges, lecteurs de disque compact, lecteurs de cassettes, fers électriques, émetteurs et récepteurs vidéo et audio, amplificateurs audio, télécommandes pour appareils-radio, téléviseurs et systèmes de son, appareils téléphoniques, nommément interphones.

[Catégorie 11 :] [...] tournebroches, percolateurs à café électriques, torrificateurs à café, [...] radiateurs pour systèmes de chauffage central, appareils de chauffage à combustibles solides, liquides ou gazeux, chambres frigorifiques, foyers domestiques, climatiseurs, congélateurs, radiateurs électriques, briquets à gaz, friteuses électriques, torrificateurs à fruits, bouilloires électriques, fours à micro-ondes pour la cuisson, humidificateurs pour radiateurs de chauffage central, lampes à friser, glacières, cocottes électriques, [...]

plaques chauffantes, sèche-cheveux, [...] ventilateurs pour usage commercial et industriel, ventilateurs de plafond, [...] ventilateurs électriques portatifs, yaourtières électriques, lampes.

[27] L'état déclaratif des produits modifié sera libellé comme suit :

Catégorie 9 : Téléviseurs, haut-parleurs.

Catégorie 11 : Climatiseurs, réchauffeurs d'air, radiateurs électriques, grille-pain, rôtissoires, ventilateurs électriques.

Robert MacDonald
Membre
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 Aucune audience n'a été tenue

AGENTS AU DOSSIER

Brunet & Co.

Pour le Propriétaire inscrit

Norton Rose Fulbright Canada LLP /
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.

Pour la Partie requérante