



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2022 COMC 145

Date de la décision : 2022-08-03

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

BCF S.E.N.C.R.L.

Partie requérante

and

High Gear Specialties, Inc.

Propriétaire inscrite

LMC787,515 pour TECHMOUNT

Enregistrement

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l’égard de l’enregistrement n^o LMC787,515 pour la marque de commerce TECHMOUNT (la Marque de commerce).

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

Supports métalliques fixés aux motos pour le transport de matériel électronique, de portemonnaie et autres articles portatifs; supports métalliques pour utilisation avec véhicules

automobiles, avions, motomarines, bateaux et vélos pour le support de matériel électronique et d'autres articles portatifs.

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l'enregistrement doit être modifié afin de supprimer les termes « avions, motomarines, bateaux et vélos ».

La procédure

[4] Le 4 juin 2020, à la demande de BCF S.E.N.C.R.L. (la Partie requérante), le registraire a envoyé l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi) à High Gear Specialties, Inc. (la Propriétaire). 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 4 juin 2017 au 4 juin 2020.

[5] La définition pertinente d'« emploi » est énoncée à l'article 4(1) de la Loi comme suit :

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.

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Deanna Lee, présidente de la Propriétaire, souscrit le 4 juin 2021, avec les Pièces A à C. Seule la Partie requérante a produit des observations écrites et les deux parties ont été représentées à l'audience.

La preuve de la Propriétaire

[7] Dans son affidavit, M^{me} Lee définit les produits spécifiés dans l'enregistrement comme « les Produits », collectivement, et explique que :

[TRADUCTION]

La [Propriétaire] fabrique des supports de montage en métal et en plastique pour de petits appareils et équipements électroniques, y compris des téléphones cellulaires, des détecteurs de

radar et des écrans GPS, ainsi que des JOG électroniques pour l'industrie du camionnage et l'industrie de la navigation de plaisance. L'activité principale de la [Propriétaire] est la fabrication et la vente de produits destinés à être utilisés dans les sports motorisés, notamment sur les motos, les VTT, les véhicules hors route et les voitures de golf. [para 4]

[8] En ce qui concerne les voies de commercialisation, M^{me} Lee déclare que les Produits sont vendus au Canada par l'intermédiaire de [TRADUCTION] « vendeurs de pièces et d'accessoires de sports motorisés », ainsi qu'en ligne sur le site Web d'Amazon. En particulier, elle explique que :

[TRADUCTION]

La pratique normale du commerce des Produits se fait par l'intermédiaire de distributeurs situés aux États-Unis qui approvisionnent les vendeurs situés au Canada, ainsi que par la vente directe des Produits par la [Propriétaire] aux vendeurs situés au Canada pour la vente au détail aux consommateurs. La [Propriétaire] vend directement aux consommateurs au Canada par son magasin de marque TECHMOUNT sur Amazon. [para 5]

[9] En ce qui concerne l'affichage de la Marque de commerce, M^{me} Lee atteste que les Produits sont vendus dans des emballages en plastique transparent avec des languettes de suspension en carton. À l'appui, elle joint une liasse de photographies qu'elle décrit comme [TRADUCTION] « des images des produits dans des emballages arborant la Marque de commerce » [para 6, Pièce A]. Plus précisément, elle affirme que :

[TRADUCTION]

Ces images sont représentatives de la manière dont les Produits ont été présentés à la vente et vendus au détail et de l'emballage principal des Produits reçus par les clients qui ont acheté les Produits en ligne à partir du magasin de la [Propriétaire] sur Amazon.ca entre le 6 juin 2017 et le 6 juin 2020. [para 6]

[10] Les photographies déposées en pièce illustrent ce qui semble être cinq types ou modèles différents de systèmes de montage, chacun étant emballé avec une languette de suspension arborant la Marque de commerce. Comme l'illustre la photographie extraite ci-dessous, la Marque de commerce apparaît au-dessus du texte « Accessory Mounting System », qui est suivi d'une liste d'appareils, à savoir GPS, vidéo, éclairage, iPod/MP3, téléphones portables, radios satellites, détecteurs de radar et transpondeurs de péage :



[11] M^{me} Lee affirme également que les Produits sont emballés et vendus avec des instructions d'installation et des détails de spécifications, et fournit des copies de deux exemples de tels documents qui, selon elle, sont [TRADUCTION] « représentatifs de la manière dont la Marque de commerce était liée aux Produits vendus » entre juin 2017 et juin 2020 [para 7, Pièce B]. Les deux documents fournissent des instructions d'installation : le premier vise un produit « Universal Stem Mount PIN 4-10105TGRIP-CG », tandis que le deuxième vise un produit « Part# 5-31001 Control Mount System ». La Marque de commerce est affichée dans la section d'en-tête des deux documents.

[12] Enfin, en ce qui concerne les transferts, M^{me} Lee affirme qu'entre juin 2017 et juin 2020, les ventes de produits au Canada se sont élevées à plus de 44 000 dollars américains [para 8]. En plus de ce chiffre de ventes, M^{me} Lee joint une liasse de factures datées de la période pertinente et émises par la Propriétaire aux consommateurs situés au Canada. Elle explique que ces factures attestent des « achats de Produits » par des vendeurs au Canada [para 8, Pièce C]. M^{me} Lee explique également que les factures :

[TRADUCTION]

[...] indiquent un code d'article et une description de produit qui correspondent à des Produits particuliers conçus pour s'adapter à divers appareils électroniques et à différentes marques et modèles de motos, de VTT et de véhicules hors route. [para 8]

[13] Aucune des descriptions des produits facturés ne contient le terme « support métallique » en soi. Cependant, je note de multiples occurrences du terme « support » [« mount » en anglais], telles que : [TRADUCTION] « Support de guidon argenté de base », [TRADUCTION] « Support de commande métrique et Harley tout chrome », [TRADUCTION] « Support central Can-AM Spyder RT », et [TRADUCTION] « Support de scooter ». Quelques descriptions de produits comprennent la Marque de commerce; celles-ci semblent faire renvoi à un adaptateur particulier : [TRADUCTION] « Support de téléphone universel avec adaptateur Techmount », [TRADUCTION] « Adaptateur Techmount pour les caméras GoPro » et [TRADUCTION] « Adaptateur TechMount ».

Analyse

[14] Pour commencer, j'aborderai l'interprétation de la déclaration des Produits par la Partie requérante. En particulier, la Partie requérante soutient que la Marque de commerce est enregistrée pour être employée en liaison avec une [TRADUCTION] « gamme assez large de différents produits », c'est-à-dire [TRADUCTION] « des supports s'adaptant à divers types de véhicules pour supporter des objets très différents » (« *les Produits, tels que libellés, visent des supports s'adaptant à divers types de véhicules très différents (de la bicyclette à pédales à l'avion en passant par le bateau) pour supporter des objets très différents, dont de l'équipement électronique et de la petite monnaie. Les Produits constituent donc une gamme assez large de différents produits, au pluriel.* »).

[15] La Partie requérante soutient donc que la Propriétaire était tenue de fournir non seulement la preuve de supports conçus pour chaque type de véhicule, mais aussi de supports conçus pour chacun des appareils énumérés dans l'enregistrement.

[16] À mon avis, l'approche de la Partie requérante n'est pas appropriée en l'espèce. Les éléments de preuve, tels que l'emballage produit en pièce présentant une liste d'appareils, indiquent clairement que les produits de la Propriétaire sont des supports multifonctionnels conçus pour supporter divers types de petits appareils électroniques et d'autres articles portatifs, tels que des porte-monnaie. Comme il est indiqué dans l'état déclaratif des produits, les termes décrivant les types d'appareils qui peuvent être supportés par les supports, tels que le « matériel électronique » et les « porte-monnaie », sont illustratifs et doivent être compris comme fournissant simplement un contexte pour les produits visés par l'enregistrement « supports métalliques ». En effet, je note que la suppression de l'expression « autres articles portatifs » élargirait la portée de l'état déclaratif des produits au-delà des supports pour appareils « portatifs ».

[17] En revanche, il ressort de la preuve que les supports de la Propriétaire sont spécifiquement conçus pour certains types de véhicules, notamment les motos et d'autres véhicules motorisés. Par exemple, M^{me} Lee explique que l'activité principale de la Propriétaire est la fabrication et la vente de Produits destinés [TRADUCTION] « à être utilisés dans les sports motorisés, notamment sur les motos, les VTT, les véhicules hors route et les voiturettes de golf ».

[18] Je note également que la précision des « supports métalliques pour utilisation avec » des véhicules autres que les motos (dans la deuxième partie de l'état déclaratif des produits) indique que ces produits sont d'une certaine manière différents des « supports métalliques fixés aux motos » spécifiés dans la première partie (voir *John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF), pour le principe selon lequel, en l'absence de preuve contraire, chaque produit visé par l'enregistrement est différent des autres).

Supports métalliques fixés aux motos pour le transport des [articles portatifs]

[19] La Partie requérante soutient que la Propriétaire n'a pas défini de produits enregistrés spécifiques dans sa preuve et que les produits sont décrits dans la preuve comme des [TRADUCTION] « berceaux », des [TRADUCTION] « adaptateurs », des [TRADUCTION] « systèmes de montage » et des [TRADUCTION] « supports » plutôt que comme les produits visés par

l'enregistrement « supports métalliques ». Elle ajoute qu'il n'y a pas de preuve que les produits sont en métal, comme il est indiqué dans l'état déclaratif des produits, et non en plastique. En conséquence, la Partie requérante fait valoir qu'il serait purement spéculatif de conclure que les produits indiqués dans la preuve correspondent à l'un des produits visés par l'enregistrement.

[20] Lors de l'audience, la Propriétaire soutient que, bien que ses produits ne soient pas définis comme des « supports métalliques », les éléments de preuve lus dans leur ensemble indiquent clairement que les produits vendus par la Propriétaire correspondent aux produits visés par l'enregistrement. À l'appui, la Propriétaire a fait renvoi à l'emballage des produits de la Pièce A, qui définit les produits de la Propriétaire comme des [TRADUCTION] « systèmes de montage d'accessoires » et énumère les appareils électroniques qui peuvent être montés avec ces systèmes. La Propriétaire a également souligné la déclaration de M^{me} Lee faisant renvoi à des supports de montage fabriqués « en métal et en plastique », ses multiples déclarations relatives à la vente des « Produits » et les factures produites en preuve pour divers types de supports.

[21] En effet, plusieurs factures fournies en pièce définissent les produits vendus comme des « supports » et des « trousse de montage ». Par exemple, je note un produit facturé défini comme un « Stem Mount Kit Black » (code d'article 4-10105) qui, d'après le code d'article et le nom du produit, semble correspondre au produit mentionné dans les instructions d'installation de la Pièce B pour un « Universal Stem Mount P/N 4 10105TGRIP CG ». Ces instructions expliquent que le support [TRADUCTION] « est destiné au transport pratique du matériel électronique et d'autres articles portatifs sur votre moto ». Elles expliquent également que le [TRADUCTION] « système de montage peut être facilement converti pour s'adapter à de nombreuses motos différentes en installant la douille appropriée » et fournissent un tableau de compatibilité énumérant diverses marques et modèles, tels que Kawasaki Ninja, Yamaha YZF-R1 et Honda VTR1000F SuperHawk.

[22] Les factures fournissent peu de renseignements sur les matériaux utilisés pour la fabrication des produits, hormis quelques renvois à des supports [TRADUCTION] « chromés ». Néanmoins, je note que les systèmes de montage décrits dans la Pièce A sont visibles à travers

leur emballage transparent et que, bien que certaines parties de ces produits puissent être en plastique, des vis vraisemblablement en métal sont également visibles.

[23] Compte tenu de ce qui précède et de la déclaration de M^{me} Lee concernant la fabrication de « supports de montage en métal et en plastique pour de petits appareils et équipements électroniques [...] », j'admets que les supports attestés correspondent généralement à des « supports métalliques » et, en particulier, que le « Stem Mount Kit Black » facturé correspond aux produits enregistrés « Supports métalliques fixés aux motos pour le transport de matériel électronique, de porte-monnaie et autres articles portatifs ».

[24] En ce qui concerne l'affichage de la Marque, je suis convaincue que la Marque de commerce figurait sur l'emballage du produit. À cet égard, je n'accepte pas l'argument de la Partie requérante selon lequel, étant donné que l'emballage du produit est générique et ne définit pas le produit spécifique qu'il contient, il n'est pas possible de déterminer si l'emballage produit en pièce correspond aux produits vendus au Canada pendant la période pertinente. En outre, je n'accepte pas l'argument de la Partie requérante selon lequel, étant donné que l'emballage du produit présenté n'est pas conforme aux exigences énoncées dans les lois canadiennes, il est raisonnable de se demander si la Propriétaire a effectivement vendu des produits au Canada.

[25] À cet égard, il est important de souligner que la preuve doit être considérée dans son ensemble et que le fait de mettre l'accent sur des éléments de preuve individuels, comme l'a fait la Partie requérante, n'est pas la bonne approche dans une procédure prévue à l'article 45 [*Kvas Miller Everitt c Compute (Bridgend) Limited* (2005), 47 CPR (4th) 209 (COMC)].

[26] Je ne vois aucune raison de tirer des conclusions négatives sur la base de la non-conformité alléguée avec les lois sur l'étiquetage. Au contraire, l'ensemble de la preuve, y compris les déclarations faites sous serment, les factures et un chiffre de vente cumulatif pour les ventes au Canada, établit clairement que la Propriétaire a vendu des produits au Canada au cours de la période pertinente.

[27] M^{me} Lee décrit l’emballage du produit de la Pièce A, qui affiche la Marque de commerce, comme étant [TRADUCTION] « représentatif de la manière dont les produits ont été présentés à la vente et vendus au détail » entre juin 2017 et juin 2020. Bien que M^{me} Lee ne fasse pas explicitement mention du Canada dans cette description, sa déclaration doit être lue conjointement avec le paragraphe précédent de son affidavit relatif aux ventes de Produits *au Canada*. Ainsi, à la lecture de l’affidavit dans son ensemble, la preuve indique clairement que l’emballage du produit décrit dans la Pièce A est représentatif de l’emballage des produits vendus pendant la période pertinente au Canada.

[28] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque de commerce en liaison avec des « Supports métalliques fixés aux motos pour le transport de matériel électronique, de porte-monnaie et autres articles portatifs » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Supports métalliques pour utilisation avec véhicules automobiles, avions, motomarines, bateaux et vélos [...]

[29] La Partie requérante soutient que M^{me} Lee ne fait aucune déclaration spécifique dans son affidavit concernant les avions, les motomarines, les bateaux ou les vélos. À ce titre, elle fait valoir que, même si je devais considérer qu’il y a eu des ventes de certains produits visés par l’enregistrement au Canada, les preuves sont insuffisantes pour conclure que la Marque de commerce a été employée en liaison avec des produits conçus pour être utilisés dans ces véhicules.

[30] À l’audience, la Propriétaire a convenu qu’il n’y avait pas de preuve spécifique concernant les supports destinés à être utilisés dans des véhicules autres que les « motos » et les « véhicules automobiles ». La Propriétaire a néanmoins soutenu que le terme [TRADUCTION] « universel » dans les descriptions de certains produits facturés suggère que ces produits peuvent être utilisés avec différents types de véhicules et, par conséquent, que l’intégralité de l’enregistrement doit être maintenue.

[31] À cet égard, je note que le terme [TRADUCTION] « universel » dans le contexte de la preuve, comme le produit « Universal Stem Mount » présenté dans les instructions d'installation figurant dans la Pièce B, semble faire renvoi à la compatibilité avec diverses marques et divers modèles d'un type particulier de véhicule, comme les motocyclettes, plutôt qu'à la compatibilité avec tous les types de véhicules.

[32] Quoiqu'il en soit, il n'existe aucune description de produit dans les factures ou ailleurs dans les pièces indiquant que les produits vendus par la Propriétaire sont conçus pour être utilisés dans des avions, des motomarines, des bateaux ou des vélos.

[33] Même si je devais tenir compte du renvoi vague de M^{me} Lee à la fabrication par le propriétaire de supports pour [TRADUCTION] « l'industrie du camionnage et de la navigation de plaisance », je note que sa déclaration est immédiatement suivie d'une description de [TRADUCTION] « l'activité principale » de la Propriétaire, à savoir la fabrication et la vente de produits destinés à être utilisés dans [TRADUCTION] « les sports motorisés, y compris sur les motocyclettes, les VTT, les véhicules hors route et les voiturettes de golf », et que sa caractérisation des factures produites en pièce ne mentionne pas les avions, les motomarines, les bateaux ou les vélos en particulier.

[34] Par conséquent, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque de commerce en association avec des supports métalliques pour utilisation avec des « avions, motomarines, bateaux et vélos » au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Comme je ne suis saisie d'aucune preuve de circonstances spéciales, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

[35] D'autre part, les factures fournies par la Propriétaire font renvoi à la fois à un produit [TRADUCTION] « support de scooter » et à un produit « Can-AM Spyder RT Center Mount ».

[36] J'accepte que ces factures démontrent les ventes de supports pour utilisation avec des « véhicules automobiles » et, compte tenu de ma conclusion ci-dessus concernant l'affichage de la Marque de commerce sur l'emballage des produits, je suis convaincue que la Propriétaire a

démontré l'emploi de la Marque de commerce en liaison avec des « supports métalliques pour utilisation avec véhicules automobiles [...] pour le support de matériel électronique et d'autres articles portatifs » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Décision

[37] 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 « avions, motomarines, bateaux et vélos » de l'état déclaratif des produits.

[38] L'état déclaratif des produits modifiés sera libellé comme suit :

Supports métalliques fixés aux motos pour le transport de matériel électronique, de portemonnaie et autres articles portatifs; supports métalliques pour utilisation avec véhicules automobiles pour le support de matériel électronique et d'autres articles portatifs.

Eve Heafey
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Hortense Ngo

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 7 juin 2022

COMPARUTIONS

Theo Yates

Pour la Propriétaire inscrite

Pascal Lauzon

Pour la Partie requérante

AGENTS AU DOSSIER

Miltons IP/P.I.

Pour la Propriétaire inscrite

Johanne Auger (BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP)

Pour la Partie requérante