



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2022 COMC 239

Date de la décision : 2022-11-30

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45

Partie requérante : Rowand LLP

Propriétaire inscrite : Gulfstream Aerospace Corporation

Enregistrement : LMC853,242 pour ASTRA

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, ch T 13 (la Loi) à l'égard de l'enregistrement n° LMC853,242 pour la marque de commerce ASTRA (la Marque), appartenant à Gulfstream Aerospace Corporation (la Propriétaire).

[2] Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus qu'il y a lieu de radier l'enregistrement.

LA PROCÉDURE

[3] À la demande de Rowand LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi le 26 octobre 2021.

[4] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, en liaison avec les 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. En l'espèce, la période pertinente pour démontrer l'emploi s'étend du 26 octobre 2018 au 26 octobre 2021.

[5] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits « Avions ».

[6] La définition pertinente d'emploi en l'espèce 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.

[7] Il est bien établi que le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de la présente procédure est peu élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst)] et qu'il n'est pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co Ltd c Registraire des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst)]. Il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec les produits spécifiés dans l'enregistrement pendant la période pertinente.

[8] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a fourni la déclaration solennelle de Mayra Calzadilla Vieito, avocate adjointe et gestionnaire du risque pour la

Propriétaire, déclarée le 24 janvier 2022. Seule la Propriétaire a produit des observations écrites; aucune audience n'a été tenue.

PREUVE

[9] M^{me} Calzadilla Vieito affirme que la Propriétaire élabore, développe, fabrique, met en marché, vend et assure l'entretien de jets et que la Propriétaire et ses prédécesseurs ont été continuellement opérationnels depuis au moins 1958. Elle indique que les avions sont très dispendieux et sophistiqués et sont donc vendus seulement à l'occasion et à l'intérieur d'un marché restreint. Elle affirme que la Propriétaire offre du soutien continu aux propriétaires, y compris fournir des manuels mis à jour arborant la Marque régulièrement.

[10] M^{me} Calzadilla Vieito indique que la Propriétaire n'a pas employé la Marque au Canada en liaison avec la vente directe d'avions au Canada au cours de la période pertinente. Plutôt, l'emploi le plus récent de la Marque par la Propriétaire en liaison avec une vente directe remonte au 23 mars 2018, peu avant le début de la période pertinente. À titre de Pièce E1, elle joint un acte de vente démontrant le transfert d'un avion. Elle affirme que cette vente a eu lieu au Canada et que la Marque était [TRADUCTION] « apposée sur les produits et associée à l'avion de façon à ce que l'avis de liaison ait été donné à la personne à qui la propriété ou la possession a été transférée, conformément à l'article 4 de la Loi ».

[11] De plus, M^{me} Calzadilla Vieito indique qu'il y a eu des ventes par des tiers d'avions fabriqués par la Propriétaire et arborant la Marque, avec une telle vente ayant lieu au Canada en 2019. Elle affirme que la Propriétaire fournit [TRADUCTION] « des manuels mis à jour d'avions de marque ASTRA et autres formes de soutien » aux nouveaux propriétaires de tels avions. À titre de Pièce E2, elle joint une feuille de calcul créée à partir de [TRADUCTION] « bases de données de ventes d'avions » démontrant les transferts d'avions, avec une entrée illustrant une vente ayant eu lieu le 13 septembre 2019 au Canada.

[12] Enfin, M^{me} Calzadilla Vieito affirme que, compte tenu du genre des produits, seulement un nombre limité sont fabriqués, entraînant un [TRADUCTION] « marché

secondaire substantiel » pour les ventes par des tiers. Elle confirme que la Propriétaire n'a favorisé aucun autre marché au détriment du Canada pour la vente de ses produits, que la Propriétaire fournit présentement du soutien actif aux propriétaires et exploitants de ses avions au Canada et qu'elle a l'intention de continuer de le faire.

ANALYSE

Emploi de la Marque

[13] Dès le départ, je note que M^{me} Calzadilla Vieito n'indique pas la façon dont la Marque est associée aux produits au moment du transfert. À cet égard, bien qu'elle mentionne les [TRADUCTION] « aéronefs de marque ASTRA » et affirme deux fois dans son affidavit que la Marque est [TRADUCTION] « apposée sur les produits et associée à l'avion de façon à ce que l'avis de liaison ait été donné à la personne à qui la propriété ou la possession a été transférée, conformément à l'article 4 de la Loi », il s'agit simplement d'une reproduction de la formulation de la Loi et, de plus, d'une détermination légale qui relève du registraire. Il n'y a rien dans la preuve qui démontre ou explique la *façon* dont la Marque était arborée sur les produits; le registraire ne dispose d'aucun moyen de savoir si, par exemple, la Marque était imprimée sur l'extérieur de l'avion ou sur l'intérieur d'une façon qui ne serait pas évidente pour un acheteur au moment du transfert. Dans le même ordre d'idées, bien que M^{me} Calzadilla Vieito mentionne les [TRADUCTION] « manuels de fonctionnement et d'entretien pour avions de marque ASTRA », il n'y a aucune indication quant à la façon de présenter la Marque sur ces manuels ou son placement. Il n'est pas suffisant de simplement affirmer que les exigences de la Loi ont été satisfaites; le registraire doit être en mesure « de se fonder sur une inférence tirée de faits établis plutôt que sur de la spéculation » pour satisfaire chaque élément requis par la Loi [*Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184]. En l'espèce, je suis seulement en mesure de spéculer quant à savoir si la manière de présentation ou [TRADUCTION] « l'application » de la Marque sur l'avion et les manuels donnent l'avis requis en vertu des articles 4 et 45 de la Loi.

[14] De plus, la Propriétaire affirme qu'il y a eu des ventes de ses avions par des tiers au Canada au cours de la période pertinente et affirme ce qui suit :

[TRADUCTION]

Bien que de telles ventes n'aient pas été entamées par la Propriétaire, compte tenu du marché spécialisé et étroit pour les jets d'affaires, et de la nature réglementée de la vente et de l'exploitation d'avions au Canada, la propriétaire contrôle la Marque à l'égard des ventes d'avions, même si de telles ventes sont entamées par des tiers [...] les ventes par des tiers au cours de la période pertinente ont été faites en vertu d'une licence sous-entendue avec la Propriétaire et elles [devraient] donc être considérées comme des emplois de la Marque par la Propriétaire au cours de la période pertinente.

[15] Afin d'appuyer son argument que la preuve de contrôle par un propriétaire d'une marque de commerce peut appuyer l'existence d'un [TRADUCTION] « contrat de licence sous-entendu », la Propriétaire cite *Wells' Dairy Inc c UL Canada Inc* (2000), 7 CPR (4th) 77 (CF 1^{re} inst). Cependant, bien que cette affaire appuie la proposition que la preuve de contrôle par la propriétaire puisse appuyer l'existence d'un contrat de licence sous-entendu, peu de preuves en l'espèce existent quant à la façon dont la Propriétaire pourrait exercer un tel contrôle dans le contexte de ventes par des tiers; en effet, M^{me} Calzadilla Vieito affirme simplement que la Propriétaire [TRADUCTION] « fournit des manuels d'avions mis à jour et d'autres formes de soutien aux nouveaux propriétaires de ces ventes par des tiers au Canada » et que de tels acheteurs [TRADUCTION] « se fient à la marque de commerce ASTRA et à l'achalandage et à la réputation de [la Propriétaire], de façon à ce que la marque de commerce soit encore employée et serve d'identificateur de la source au Canada dans de telles transactions ».

[16] Même si la Propriétaire avait fourni suffisamment de preuves pour démontrer que la Marque était arborée au moment du transfert au sens de la Loi dans le cadre de ces transactions de tiers, je ne suis pas prêt à accepter que fournir des manuels mis à jour et d'autres [TRADUCTION] « formes de soutien » non précisées constitue le contrôle sur le caractère et la qualité des produits au sens de l'article 50(1) de la Loi de façon à ce qu'une licence puisse être sous-entendue. En l'absence d'une telle licence, ces ventes par des tiers ne constituent pas des transferts dans la pratique normale du commerce

comme le prévoit l'article 4(1) de la Loi [pour une conclusion semblable, voir *Thor Tech, Inc c Hyundai Auto Canada Corp*, 2020 COMC 101, aux para 18 et 19].

[17] De plus, la Propriétaire remarque qu'elle [TRADUCTION] « continue d'activement fournir des manuels et d'autres formes de soutien aux propriétaires et aux exploitants d'avions arborant la Marque au Canada » et affirme que [TRADUCTION] « compte tenu de la nature complexe des produits de la Propriétaire, ce soutien continu est un aspect de poursuite de la vente originale ». Cependant, l'article 4(1) de la Loi indique clairement que la Propriétaire doit démontrer l'emploi de la Marque en liaison avec les produits « lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits ». La Propriétaire semble suggérer que ce [TRADUCTION] « moment de transfert » doit inclure le soutien technique fourni des années après la date de la vente de ses produits. Cependant, la Propriétaire ne fournit aucune autorité qui appuie un tel argument et je ne suis pas prêt à arriver à une telle conclusion si considérable en l'espèce.

[18] Par conséquent, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a employé la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Circonstances spéciales

[19] Comme la Propriétaire n'a pas démontré l'emploi de la Marque au Canada pendant la période pertinente, la question est maintenant celle de déterminer, en vertu de l'article 45(3) de la Loi, s'il existait des circonstances spéciales qui justifiaient le défaut d'emploi. La règle générale porte que le défaut d'emploi sera pénalisé par la radiation, mais il peut exister une exception lorsque le défaut d'emploi est attribuable à des circonstances spéciales [*Scott Paper Limited c Smart & Biggar*, 2008 CAF 129].

[20] Pour déterminer si l'existence de circonstances spéciales a été établie, le registraire doit en premier lieu déterminer, à la lumière de la preuve, les raisons pour lesquelles la marque de commerce n'a effectivement pas été employée pendant la période pertinente. En second lieu, le registraire doit déterminer si ces raisons du défaut d'emploi constituent des circonstances spéciales [*Canada (Registraire des marques de*

commerce) c *Harris Knitting Mills Ltd* (1985), 4 CPR (3d) 488 (CAF)]. La Cour fédérale a conclu que des circonstances spéciales signifient des circonstances ou des raisons qui sont « inhabituelles, peu communes ou exceptionnelles » [*John Labatt Ltd c Cotton Club Bottling Co* (1976), 25 CPR (2d) 115 (CF 1^{re} inst), au para 29].

[21] Si le registraire détermine que les raisons du défaut d'emploi constituent des circonstances spéciales, le registraire doit encore déterminer si ces circonstances spéciales justifient la période de défaut d'emploi. Cela repose sur l'examen de trois critères : i) la durée de la période pendant laquelle la marque de commerce n'a pas été employée; ii) la question de savoir si les raisons du défaut d'emploi étaient indépendantes de la volonté du propriétaire inscrit; et iii) s'il existe une véritable intention de reprendre l'emploi de la marque à court terme [selon *Harris Knitting Mills*]. Ces trois critères sont tous pertinents, mais le respect du deuxième critère est essentiel pour conclure à l'existence de circonstances spéciales *justifiant* le défaut d'emploi [selon *Scott Paper*].

[22] La Propriétaire affirme que les raisons pour le défaut d'emploi sont que les produits de la Propriétaire sont d'une nature dispendieuse et sophistiquée et ont une longue durée de vie, signifiant que les produits sont vendus seulement à l'occasion et à l'intérieur d'un marché restreint. La Propriétaire affirme que ces raisons constituent des circonstances spéciales, citant *Country-Wide Automotive Ltd c CWA Constructions SA* (1994), 57 CPR (3d) 435 (COMC) [*Country-Wide*]. Dans cette affaire, le propriétaire n'avait pas employé sa marque de commerce en liaison avec des produits dispendieux et sophistiqués (gondoles, voitures de téléphérique, navettes et monorails) pendant trois ans avant la délivrance d'un avis prévu à l'article 45. Le registraire a conclu que [TRADUCTION] « compte tenu de la nature dispendieuse et sophistiquée des marchandises vendues par le propriétaire inscrit, il n'est pas surprenant qu'il y ait eu une période plutôt longue de défaut d'emploi » et que de telles raisons constituaient des circonstances spéciales, particulièrement puisqu'il y avait des preuves d'emploi peu avant la période pertinente et des preuves de négociations pour d'autres ventes après la période pertinente.

[23] La Propriétaire note que dans plusieurs affaires subséquentes à *Country-Wide* [en particulier *Bereskin & Parr c Magnum Marine Corporation*, 2011 COMC 68 [*Magnum Marine*]; *StarragHeckert GmbH c World, LLC*, 2014 COMC 179; et *Survival Systems Training Limited c Survival Systems Holdings Limited*, 2016 COMC 14], le registraire maintient que des conditions défavorables dans le marché ne constituent pas en général des circonstances spéciales et que le simple fait que certains produits sont dispendieux ou sophistiqués ne justifie pas le défaut d'emploi d'un propriétaire pour sa marque de commerce. Cependant, la Propriétaire observe, et je suis d'accord, que de telles affaires peuvent se distinguer de l'espèce puisqu'il n'y a aucune preuve dans ces affaires d'une *quelconque* vente au Canada, avec l'effet que la période de défaut d'emploi était considérée comme remontant jusqu'à la date d'enregistrement de ces marques de commerce.

[24] Malgré tout, le fait que la Propriétaire ait fourni la preuve d'une seule vente d'un avion peu avant la période pertinente ne constitue pas nécessairement un « modèle de vente » comme celui démontré dans *Country-Wide* [voir *Magnume Marine* au para 17]. Je note que *Country-Wide* a récemment fait l'objet de considérations dans *Live! Holdings, LLC c Oyen Wiggs Green & Mutala LLP*, 2019 CF 1042, où la Cour fédérale a soutenu ce qui suit au para 122 :

Country-Wide n'indique pas que le propriétaire d'une marque de commerce portant sur des marchandises coûteuses ou complexes n'a pas à démontrer l'emploi de sa marque de commerce. Dans *Country-Wide*, la propriétaire de la marque de commerce a démontré un emploi au Canada sur une période de 25 ans, avec des interruptions entre les grandes ventes de tramways. La période de quatre ans de défaut d'emploi de la marque de commerce était relativement courte dans ces circonstances.

[25] Il est donc notable qu'il y avait la preuve dans *Country-Wide* d'au moins huit ventes avant la période pertinente et que de telles ventes établissaient un « emploi » constant avant la période pertinente. De plus, le propriétaire dans *Country-Wide* fournit des preuves particulières de négociations pour une vente peu après la période pertinente conformément à son motif d'emploi antérieur. En l'espèce, la Propriétaire fournit la preuve d'une seule vente avant la période pertinente et, bien que M^{me} Calzadilla Vieito affirme que la Propriétaire a l'intention de continuer à fournir du

soutien actif aux propriétaires et aux exploitants de ses avions au Canada, il n'y a tout simplement aucune indication que la Propriétaire a l'intention de vendre plus d'avions au Canada en liaison avec la Marque. En effet, compte tenu de [TRADUCTION] « l'inventaire limité » d'avions mentionné par M^{me} Calzadilla Vieito, il se peut très bien que la Propriétaire n'ait pas l'intention de fabriquer ou de vendre d'autres avions. Comme c'était le cas dans *Magnum Marine*, « rien ne permettrait d'établir un modèle de vente de [produits] au Canada, ce qui permettrait de déterminer si un changement dans le modèle de vente est attribuable à des circonstances indépendantes de la volonté de l'Inscrivante et s'il est possible qu'il y ait une reprise des ventes au Canada dans l'avenir » [para 17, mon soulignement].

[26] Ainsi, même si je devais accepter que la Propriétaire ait employé pour la dernière fois la Marque peu avant la période pertinente et que la période du défaut d'emploi était indépendante de la volonté de la Propriétaire, la preuve reste muette quant à une intention maintenue de reprendre l'emploi. À cet égard, il est bien établi que l'intention de reprendre sous peu l'emploi de la marque de commerce doit être justifiée par « un fondement factuel suffisant » [*NTD Apparel Inc c Ryan* (2003), 27 CPR (4th) 73 (CF 1^{re} inst), au para 26; voir aussi *Arrowhead Spring Water Ltd c Arrowhead Water Corp* (1993), 47 CPR (3d) 217 (CF 1^{re} inst), au para 12; *Lander Co Canada Ltd c Alex E Macrae & Co* (1993), 46 CPR (3d) 417 (CF 1^{re} inst), au para 15]. En l'absence d'une telle preuve, je ne suis pas prêt à conclure que la Propriétaire ait établi l'existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

DÉCISION

[27] 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, l'enregistrement sera radié selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

G.M. Melchin
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.

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Rowand LLP

Pour la Propriétaire inscrite : Burnet, Duckworth & Palmer LLP