



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 057

Date de la décision : 2023-03-29

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE D'UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45

Partie requérante : Ronald S. Ade

Propriétaire inscrite : Federal Mogul Motorparts Corporation

Enregistrement : LMC366,223 pour CHAMPION & Design

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° LMC366,223 pour la marque de commerce CHAMPION & Design (la Marque), reproduite ci-dessous.



[2] L'état déclaratif des produits est reproduit ci-dessous, ainsi que les classes de Nice connexes (CI) :

CI 1 (1) Additifs détergents pour essence; détergents pour la fabrication de processeurs; produits dégraissants pour la fabrication de processeurs; liquide de frein; antigel; antidétonants pour moteurs à combustion interne; liquides pour circuits hydrauliques; produits pour économiser les combustibles; produits chimiques pour la purification d'huiles; eau acidulée pour la recharge de batteries; solutions antimousse pour batteries; liquides pour la désulfatation des batteries; sels pour piles galvaniques; eau distillée; matériaux filtrants, à savoir produits chimiques, substances minérales, substances végétales ou matières plastiques à l'état brut, ou céramique en particules; silicone à vaporiser; additifs chimiques pour carburant; substituts de plomb pour moteurs à essence; scellants et conditionneurs de transmission ainsi que scellants et conditionneurs de radiateur, à savoir additifs chimiques; fluide de servodirection; stabilisateur d'essence ou de carburant diesel à usage marin; additifs pour carburant diesel à usage marin; substituts de plomb pour moteur à usage marin; antigel et conditionneur pour frein à air; additif chimique pour carburant diesel; suppresseur de fumée pour carburant diesel; préparations pour l'économie de carburant diesel.

CI 3 (2) Solvants pour systèmes d'injection de carburant et de carburateur; fluides nettoyants pour pare-brise; liquides nettoyants pour pare-brise; produits nettoyants, nommément nettoyants pour les mains; nettoyants pour freins et pièces électriques; nettoyant à carburateur; nettoyant pour carburateur et volet de départ; nettoyant et dégraissant pour moteurs; nettoyant de circuit d'injection de carburant.

CI 4 (3) Lubrifiant en vaporisateur polyvalent à usage marin; additifs non chimiques pour carburants pour moteurs; graisse pour courroies; préparations antidérapantes pour courroies; huiles et graisses; lubrifiants; lubrifiant en vaporisateur à usage général; graisse au lithium blanc à usage marin; lubrifiants d'unités basses à usage marin; huile à brumiser pour le stockage à usage marin; huile pour moteurs à deux temps; lubrifiant en vaporisateur polyvalent à usage marin; huile et carburants pénétrants.

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

LA PROCÉDURE

[4] Le 20 mars 2019, à la demande de Ronald S. Ade (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à Federal-Mogul Motorparts Corporation, la propriétaire inscrite de la Marque à l'époque.

[5] Je note que le registraire a mis à jour l'enregistrement en question pour enregistrer un changement de nom de la propriétaire enregistré pour Federal Mogul Motorparts LLC (la Propriétaire) le 8 novembre 2019, avec une date d'entrée en vigueur du 12 avril 2017. Ce changement de nom n'est pas en cause dans la présente instance.

[6] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement, si la Marque 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 20 mars 2016 au 20 mars 2019.

[7] 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.

[8] Lorsque le propriétaire n'établit pas l'« emploi », l'enregistrement est susceptible d'être radié ou modifié, à moins que l'absence d'emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[9] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a fourni l'affidavit de Rebecca Mahan, souscrit le 21 octobre 2019, auquel étaient jointes les Pièces A1 à C2. Seule la Propriétaire a produit des observations écrites et était présente à l'audience.

[10] La Propriétaire a produit des affidavits et des observations écrites distincts, mais similaires dans les procédures en vertu de l'article 45 concernant l'enregistrement n° LMC754,289 pour la marque de commerce CHAMPION et l'enregistrement n° LMC694,862 pour la marque de commerce CHAMPION & bow tie Design. Ces procédures font l'objet de décisions distinctes.

LA PREUVE

[11] Dans son affidavit, M^{me} Mahan indique qu'elle est directrice du marketing et des communications de la Propriétaire depuis février 2018 et qu'elle occupait auparavant le poste de Global Brand Manager. Elle indique également que la Propriétaire fournit aux constructeurs automobiles et aux clients du secteur de l'automobile de l'après-fabrication des pièces et des produits de maintenance, d'entretien et

d'amélioration des performances. La Propriétaire fournit également des pièces et des fournitures pour les petits moteurs, y compris l'équipement de jardin [para 1 à 3].

[12] M^{me} Mahan affirme que la Propriétaire a employé la Marque en liaison avec les produits « *additifs chimiques pour carburant; nettoyant à carburateur; nettoyant de circuit d'injection de carburant, huiles et graisses; lubrifiants; huile pour moteurs à deux temps* » (les Produits). À cet égard, M^{me} Mahan déclare que la Propriétaire a vendu des trousse d'entretien de tondeuses à gazon (les trousse) contenant les Produits et d'autres articles à des consommateurs au Canada au cours de la période pertinente [para 8].

[13] M^{me} Mahan explique que les trousse comprennent une bougie d'allumage, un filtre à air, une bouteille de 594 ml d'huile pour tondeuse à gazon et une bouteille de 74 ml de stabilisateur de carburant. Elle explique également que l'emballage en plastique de la trousse peut servir d'entonnoir à huile et de bac de vidange. Elle décrit le stabilisateur de carburant comme un additif chimique qui, ajouté au carburant, empêche l'oxydation et la dégradation du carburant qui peuvent se produire lorsque le carburant reste dans un moteur pendant une période prolongée. Selon M^{me} Mahan, le stabilisateur de carburant de la Propriétaire nettoie les carburateurs et les injecteurs de carburant et aide également au démarrage du moteur après des périodes d'inactivité [para 8 à 9, 16 et 21].

[14] À l'appui de ses déclarations concernant les Produits, M^{me} Mahan fournit trois photographies d'une trousse, y compris l'emballage et ses composants [Pièces A.1 et A.2], deux photographies de la bouteille d'huile pour tondeuse à gazon incluse dans la trousse montrée dans les Pièces A.1 et A.2 [Pièce A.3], et une photographie de la bouteille de stabilisateur de carburant également incluse dans la trousse [Pièce A.4]. M^{me} Mahan déclare que les photographies sont représentatives des trousse et de leurs composants vendus par la Propriétaire au Canada au cours de la période pertinente [para 9 à 15]. Je note qu'une variante de la Marque est affichée à l'avant et à l'arrière de l'emballage de la trousse et sur les bouteilles d'huile pour tondeuse à gazon et de stabilisateur de carburant.

[15] M^{me} Mahan affirme que les troussees ont été vendues par l'intermédiaire de distributeurs et de détaillants autorisés, ainsi que sur les sites de divers détaillants canadiens de quincaillerie et de pièces automobiles. Elle affirme notamment que la Propriétaire a vendu environ 3 100 troussees pour près de 20 000 \$ US au Canada au cours de la période pertinente [para 20].

[16] À l'appui des ventes réalisées au cours de la période pertinente, M^{me} Mahan fournit trois copies de factures émises par la Propriétaire aux distributeurs et aux détaillants au Canada entre juin 2016 et mai 2018, indiquant les ventes de troussees [Pièces B.1 à B3]. M^{me} Mahan confirme que les articles identifiés par des numéros de pièces dans les factures sont les troussees présentées dans les Pièces A.1 à A.4 [para 16 à 19].

REMARQUE PRÉLIMINAIRE : LA CONCESSION FAITE PAR LA PROPRIÉTAIRE

[17] À l'audience, l'avocat de la Propriétaire a admis que la preuve est limitée aux Produits indiqués au paragraphe 8 de l'affidavit Mahan. En ce qui concerne les autres produits spécifiés dans l'enregistrement, la preuve est silencieuse quant à l'emploi ou à toute circonstance spéciale justifiant le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec ces produits. Par conséquent, l'enregistrement sera modifié pour supprimer les éléments suivants :

CI 1 (1) Additifs détergents pour essence; détergents pour la fabrication de processeurs; produits dégraissants pour la fabrication de processeurs; liquide de frein; antigel; antidétonants pour moteurs à combustion interne; liquides pour circuits hydrauliques; produits pour économiser les combustibles; produits chimiques pour la purification d'huiles; eau acidulée pour la recharge de batteries; solutions antimousse pour batteries; liquides pour la désulfatation des batteries; sels pour piles galvaniques; eau distillée; matériaux filtrants, à savoir produits chimiques, substances minérales, substances végétales ou matières plastiques à l'état brut, ou céramique en particules; silicone à vaporiser [...] substituts de plomb pour moteurs à essence; scellants et conditionneurs de transmission ainsi que scellants et conditionneurs de radiateur, à savoir additifs chimiques; fluide de servodirection; stabilisateur d'essence ou de carburant diesel à usage marin; additifs pour carburant diesel à usage marin; substituts de plomb pour moteur à usage marin; antigel et conditionneur pour frein à air; additif chimique pour carburant diesel; supprimeur de fumée pour carburant diesel; préparations pour l'économie de carburant diesel.

CI 3 (2) Solvants pour systèmes d'injection de carburant et de carburateur; fluides nettoyants pour pare-brise; liquides nettoyants pour pare-brise; produits nettoyants,

nommément nettoyeurs pour les mains; nettoyeurs pour freins et pièces électriques [...] nettoyeur pour carburateur et volet de départ; nettoyeur et dégraissant pour moteurs [...]

CI 4 (3) Lubrifiant en vaporisateur polyvalent à usage marin; additifs non chimiques pour carburants pour moteurs; graisse pour courroies; préparations antidérapantes pour courroies [...] lubrifiant en vaporisateur à usage général; graisse au lithium blanc à usage marin; lubrifiants d'unités basses à usage marin; huile à brumiser pour le stockage à usage marin [...] lubrifiant en vaporisateur polyvalent à usage marin; huile et carburants pénétrants.

REMARQUE PRÉLIMINAIRE : LA MARQUE DE COMMERCE EN PREUVE

[18] Je reproduis ci-dessous la manière dont la Marque apparaît dans la preuve avec la Marque :



[19] En comparant le logo en preuve à la Marque, je conclus que la Marque a conservé son identité et qu'elle demeure reconnaissable. À mon avis, la ligne verticale qui divise le rectangle ne modifie pas l'identité de la marque; la caractéristique dominante de la Marque, à savoir le mot CHAMPION, est préservée. En outre, le symbole ® indique simplement que certaines parties de la Marque, à savoir le mot CHAMPION, constituent également une marque de commerce en soi. [pour des conclusions similaires, voir *Aramark Canada Ltd c 637870 Ontario Ltd* (2002), 22 CPR (4th) 409 (COMC) et *Barrette Legal inc c Casella Wines Pty Ltd.*, 2015 COMC 206]. Par conséquent, j'estime que la variation figurant dans la preuve constitue l'affichage de la Marque telle qu'elle a été enregistrée aux fins de la présente procédure [voir *Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull SA* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF); *Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc*, 1992 CanLII 12831, 44 CPR (3d) 59 (CAF); et *Pizzaiolo Restaurants Inc c Les Restaurants La Pizzaiolle Inc*, 2016 CAF 265].

[20] Par conséquent, la seule question à examiner en l'espèce est celle de savoir si, conformément à l'article 45(1) de la Loi, la preuve démontre l'emploi de la Marque en liaison avec les Produits.

MOTIFS DE LA DÉCISION

[21] Dans l'évaluation de la preuve, j'ai gardé à l'esprit que la preuve dans une procédure en vertu de l'article 45 doit être considérée dans son ensemble [voir *Kvas Miller Everitt c Compute (Bridgend) Limited* (2005), 47 CPR (4th) 209 (COMC); and *Fraser Milner Casgrain LLP c Canadian Distribution Channel Inc* (2009), 78 CPR (4th) 278 (COMC), au para 10] et qu'un propriétaire inscrit doit uniquement établir une preuve prima facie d'emploi au sens des articles 4 et 45 de la Loi. 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 Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184, au para 9].

[22] En l'espèce, M^{me} Mahan établit une corrélation entre les composants de la trousse, et en particulier l'huile et l'additif pour carburant, et les Produits. En ce qui concerne l'huile, compte tenu de sa corrélation et de l'activité de la Propriétaire, j'estime que l'huile en question correspond raisonnablement aux [TRADUCTION] « graisses », aux [TRADUCTION] « lubrifiants » et à l' [TRADUCTION] « huile pour moteur à deux temps ». En ce qui concerne le stabilisateur de carburant, j'estime que la Propriétaire a présenté des faits suffisants pour me permettre de conclure que sa fonction et sa nature sont telles que les Produits restants peuvent être maintenus. En effet, M^{me} Mahan décrit le stabilisateur de carburant comme étant à la fois un nettoyeur et un additif chimique à ajouter au carburant, et confirme que ses fonctions sont de nettoyer les carburateurs et les injecteurs de carburant et d'aider au démarrage du moteur. À cet égard, il a été établi que les déclarations d'un déposant doivent être acceptées à première vue et qu'on doit leur accorder une crédibilité substantielle dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45 [*Oyen Wiggs Green & Mutala LLP c Atari Interactive Inc*, 2018 COMC 79, au para 25]. Par conséquent, j'accepte que l'huile et le stabilisateur de carburant figurant dans les Pièces A1 à A4 correspondent aux Produits.

[23] En outre, compte tenu des factures en preuve, je suis convaincue que les Produits ont été transférés dans la pratique normale du commerce de la Propriétaire à ses distributeurs et détaillants au Canada au cours de la période pertinente. De plus,

sur la base des photographies représentatives dans les éléments de preuve, je suis convaincue que la Marque figurait sur les produits eux-mêmes lorsqu'ils ont été vendus.

[24] Par conséquent, je suis convaincue que la Marque a été employée au Canada par la Propriétaire en liaison avec les Produits au cours de la Période au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi.

DÉCISION

[25] 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 :

CI 1 (1) Additifs détergents pour essence; détergents pour la fabrication de processeurs; produits dégraissants pour la fabrication de processeurs; liquide de frein; antigel; antidétonants pour moteurs à combustion interne; liquides pour circuits hydrauliques; produits pour économiser les combustibles; produits chimiques pour la purification d'huiles; eau acidulée pour la recharge de batteries; solutions antimousse pour batteries; liquides pour la désulfatation des batteries; sels pour piles galvaniques; eau distillée; matériaux filtrants, à savoir produits chimiques, substances minérales, substances végétales ou matières plastiques à l'état brut, ou céramique en particules; silicone à vaporiser [...] substituts de plomb pour moteurs à essence; scellants et conditionneurs de transmission ainsi que scellants et conditionneurs de radiateur, à savoir additifs chimiques; fluide de servodirection; stabilisateur d'essence ou de carburant diesel à usage marin; additifs pour carburant diesel à usage marin; substituts de plomb pour moteur à usage marin; antigel et conditionneur pour frein à air; additif chimique pour carburant diesel; suppresseur de fumée pour carburant diesel; préparations pour l'économie de carburant diesel.

CI 3 (2) Solvants pour systèmes d'injection de carburant et de carburateur; fluides nettoyants pour pare-brise; liquides nettoyants pour pare-brise; produits nettoyants, nommément nettoyants pour les mains; nettoyants pour freins et pièces électriques [...] nettoyant pour carburateur et volet de départ; nettoyant et dégraissant pour moteurs [...]

CI 4 (3) Lubrifiant en vaporisateur polyvalent à usage marin; additifs non chimiques pour carburants pour moteurs; graisse pour courroies; préparations antidérapantes pour courroies [...] lubrifiant en vaporisateur à usage général; graisse au lithium blanc à usage marin; lubrifiants d'unités basses à usage marin; huile à brumiser pour le stockage à usage marin [...] lubrifiant en vaporisateur polyvalent à usage marin; huile et carburants pénétrants.

[26] Par conséquent, l'état déclaratif des produits modifié sera libellé comme suit :

CI 1 (1) Additifs chimiques pour carburant.

CI 3 (2) Nettoyant à carburateur; nettoyant de circuit d'injection de carburant.

CI 4 (3) Huiles et graisses; lubrifiants; huile pour moteurs à deux temps.

Maria Ledezma
Agente d'audience
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.

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : 2023-03-08

COMPARUTIONS

Pour la Partie requérante : Aucune comparution

Pour la Propriétaire inscrite : Erin Creber

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Ronald S. Ade

Pour la Propriétaire inscrite : Gowling WLG (Canada) LLP