



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 152

Date de la décision : 2023-08-30

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

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

Partie requérante : 88766 Canada Inc.

Propriétaire inscrite : Via Motors, Inc.

Enregistrement : LMC991,717 pour Via Logo

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° LMC991,717 pour la marque de commerce Via Logo (la Marque), reproduite ci-dessous.



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

[TRADUCTION]

(1) Véhicules terrestres électriques; véhicules propulsés à l'électricité; fourgons, camionnettes; véhicules utilitaires sport.

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

LA PROCÉDURE

[4] Le 30 août 2021, à la demande de 88766 Canada Inc. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi à Via Motors, Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de la Marque.

[5] 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 30 août 2018 au 30 août 2021.

[6] Les définitions pertinentes d'« emploi » des produits sont énoncées 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.

4(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des produits ou sur les emballages qui les contiennent est réputée, quand ces produits sont exportés du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces produits.

[7] Lorsque la 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.

[8] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit d'Alan Perriton, souscrit le 30 mars 2022, auquel étaient jointes les Pièces A à F.

[9] Les deux parties ont produit des observations écrites, mais seule la Propriétaire était représentée lors d'une audience.

LA PREUVE

[10] Dans son affidavit, M. Perriton se présente comme le président de la Propriétaire, une société américaine et filiale en propriété exclusive de VIA Motors International Inc. (International). Il décrit la Propriétaire comme une entreprise de technologie et de fabrication de véhicules électriques engagée dans le développement de véhicules électriques commerciaux dotés d'une autonomie électrique et de capacités opérationnelles compatibles avec une application dans les parcs automobiles [para 1 à 3].

[11] Bien que M. Perriton affirme avoir employé la Marque aux États-Unis depuis 2011, il concède qu'elle n'a pas encore été employée en liaison avec les produits visés par l'enregistrement au Canada, y compris au cours de la période pertinente [para 6 à 7].

[12] M. Perriton déclare que, de juin 2014 à décembre 2019, la Propriétaire a converti des camionnettes et des fourgons fabriqués par General Motors (GM) en véhicules électriques hybrides rechargeables (VEHR) qui ont été vendus en liaison avec la Marque aux États-Unis. Il explique qu'en 2017, GM a cessé de fabriquer des camionnettes et des fourgons équipés de moteurs dont la taille avait été certifiée par la Propriétaire auprès des autorités américaines. Il affirme cependant que la Propriétaire a immédiatement entamé le processus de réorganisation de son portefeuille pour l'adapter aux nouvelles tailles de moteurs de GM [para 8].

[13] M. Perriton déclare également que, de mai 2016 à mai 2019, des camionnettes et fourgons de démonstration arborant la Marque ont été exposés et mis à l'essai auprès de clients potentiels de parcs automobiles canadiens lors de salons professionnels et de démonstrations chez des concessionnaires. Néanmoins, les efforts

de marketing et de développement commercial de la Propriétaire ont été réduits par la suite. À cet égard, M. Perriton déclare que vers la fin de l'année 2019, il y a eu [TRADUCTION] « un changement d'orientation du marché des véhicules électriques commerciaux vers les véhicules entièrement électriques, au lieu des [VEHR] ». Il ajoute que la Propriétaire [TRADUCTION] « a dû à nouveau réorganiser rapidement son portefeuille pour répondre à la demande et concevoir de A à Z une gamme de véhicules entièrement électriques à partir de la base » [para 8 à 9]. À l'appui, il fournit :

- Six photos publiées sur Facebook entre 2016 et 2019 [Pièce A]. M. Perriton indique que les véhicules de démonstration présentés sur les photos ont été exposés lors d'une manifestation organisée par Sun Country Highway pour promouvoir un réseau de recharge d'un bout à l'autre du pays. Les photos montrent différents fourgons et une camionnette noire, ainsi que du matériel promotionnel placé autour des véhicules sur certaines des photos. Les fourgons affichent la Marque dans la calandre, tandis que la camionnette affiche la Marque suivie du mot « électrifiée » sur le côté gauche;
- Une capture d'écran obtenue à l'aide de l'outil Wayback Machine d'Internet Archive montrant le site Web de la Propriétaire tel qu'il apparaissait le 30 août 2021 [Pièce B]. La capture d'écran montre un véhicule commercial de classe 2 et un de classe 3, un bus de 9 mètres, un fourgon électrique de classe 4 et une plateforme de planches à roulettes. Le bus et les camionnettes arborent la Marque dans la calandre, les camionnettes arborent également la Marque sur un côté.

[14] Selon M. Perriton, outre le fait que les efforts de la Propriétaire ont été interrompus en raison de l'évolution du marché, tous les plans de commercialisation ont été bloqués au printemps 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. Il déclare notamment que les confinements liés à la pandémie ont eu un impact sur la capacité de la Propriétaire à maintenir une main-d'œuvre constante, à recevoir des livraisons de composants et à faire passer la frontière entre les États-Unis et le Canada aux véhicules destinés aux clients [para 12]. Néanmoins, au début de l'année 2020, la Propriétaire (par l'intermédiaire d'International) a commencé à négocier un accord avec

une société canadienne, Sun Country Highway (SCH), pour introduire ses véhicules électriques au Canada. M. Perriton affirme que, bien que l'accord (conclu le 23 juillet 2020) ait initialement fixé la livraison des véhicules liés à la Marque au troisième trimestre 2021, la Propriétaire et SCH ont révisé leur échéancier prévu pour commencer les livraisons en 2023 [para 10 à 13]. À l'appui, il fournit :

- une copie de l'accord de juillet 2020 avec SCH [Pièce C]. Le paragraphe 2.1 dispose que SCH s'engage à acheter un minimum de 1 000 véhicules de production;
- une capture d'écran du site Web *viamotors.com* datant de mars 2022 [Pièce D], indiquant que les véhicules électriques de classe 3 devraient être disponibles en 2023 et 2024. La Marque est affichée en haut de la page et sur une camionnette;
- une capture d'écran d'un message publié en mars 2022 sur la page LinkedIn de la Propriétaire [Pièce E]. Le message indique ce qui suit [TRADUCTION] « en 2023, nos véhicules seront produits en série et nous prenons les commandes dès maintenant ». La Marque figure dans le message;
- une copie d'un dépliant de marketing [Pièce F] qui, selon M. Perriton, a été distribué à des consommateurs potentiels lors de la « Work Truck Week » qui s'est tenue du 8 au 11 mars 2022 aux États-Unis. Le dépliant est intitulé « 100% Electric Commercial Platform Class 2-5 - Beginning in 2023 ». La Marque est affichée sur la partie supérieure du dépliant et sur deux camionnettes illustrées.

[15] Enfin, M. Perriton affirme qu'aucun des véhicules VEHR n'a pu être vendu au Canada, car les exigences d'« homologation » (c.-à-d. l'approbation réglementaire) n'avaient pas été remplies lorsque le marché a évolué à la fin de 2019. Il ajoute que la Propriétaire a dû retarder de telles exigences d'homologation au Canada jusqu'à ce que le portefeuille ait été réorganisé pour les véhicules entièrement électriques [para 8].

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[16] Comme il n'existe aucune preuve d'emploi de la Marque au Canada pendant la période pertinente, la question en l'espèce est celle des circonstances spéciales. Dans ses observations écrites, la Propriétaire souligne trois circonstances qui justifient le

défaut d'emploi de la Marque au Canada pendant la période pertinente, à savoir (i) la nécessité de réorganiser son portefeuille en 2019; (ii) la nécessité de satisfaire aux exigences d'homologation afin de vendre les produits au Canada; et (iii) les retards dus à la pandémie. Toutefois, lors de l'audience, la Propriétaire a modifié ses observations, limitant son argumentation et ses déclarations aux raisons (i) et (iii). Par conséquent, mon analyse ci-dessous porte sur ces deux raisons, à savoir la combinaison de la réorganisation du portefeuille et de la pandémie.

Circonstances spéciales

[17] 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]. Pour déterminer si l'existence de circonstances spéciales a été établie, le registraire doit d'abord déterminer, à la lumière de la preuve, les raisons pour lesquelles la marque de commerce n'a pas été effectivement employée pendant la période pertinente. Ensuite, le registraire doit déterminer si ces raisons du défaut d'emploi constituent des circonstances spéciales [conformément à *Registraire des marques de commerce c Harris Knitting Mills Ltd* (1985), 4 CPR (3d) 488 (CAF)]. La Cour fédérale a conclu que les circonstances spéciales sont des circonstances ou des raisons qui sont [TRADUCTION] « inhabituelles, peu communes ou exceptionnelles » [*John Labatt Ltd c Cotton Club Bottling Co* (1976), 25 CPR (2d) 115 (CF 1^{re} inst)].

[18] Si le registraire détermine que les raisons du défaut d'emploi constituent des circonstances spéciales, le registraire doit quand même déterminer si ces circonstances justifient la période du défaut d'emploi. Cette détermination 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) la question de savoir s'il existe une intention sérieuse de reprendre l'emploi de la marque à court terme [conformément à *Harris Knitting Mills*].

[19] La pertinence du premier critère est évidente, puisque les raisons qui peuvent justifier une brève période de défaut d'emploi peuvent ne pas suffire pour justifier une période étendue de défaut d'emploi; autrement dit, les raisons du défaut d'emploi seront soupesées contre la période du défaut d'emploi [conformément à *Harris Knitting Mills*].

[20] 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 [conformément à *Scott Paper*].

[21] Enfin, l'intention de reprendre l'emploi à court terme doit être justifiée par « un fondement factuel suffisant » [*NTD Apparel Inc c Ryan*, 2003 CFPI 780, 27 CPR (4th) 73 (CF 1^{re} inst)].

Les observations des parties

[22] Dans ses observations écrites, la Partie requérante note que la période pertinente a commencé en août 2018, « bien avant » la fin de l'année 2019, et fait valoir que ni l'évolution du marché ni la pandémie ne constituent des circonstances spéciales. S'appuyant sur la décision *Mentorum Solutions Inc. c BFS Entertainment & Multimedia Limited*, 2017 COMC 95, elle soutient que la réorganisation du portefeuille constitue une décision stratégique volontaire qui n'était pas indépendante de la volonté de la Propriétaire. La Partie requérante soutient en outre que la Propriétaire n'a pas fourni de preuves spécifiques concernant la période touchée par les effets de la pandémie sur les activités de la Propriétaire [para 30 à 41].

[23] En réponse, dans ses observations écrites, la Propriétaire soutient que la preuve démontre clairement une tentative continue et constante d'employer la Marque au Canada, [TRADUCTION] « même à la lumière de divers revers » indépendants de sa volonté. À cet égard, la Propriétaire décrit le marché des véhicules électriques au Canada comme un marché spécialisé et émergent dans lequel une évolution de la demande [TRADUCTION] « peut affecter considérablement les ventes et la capacité à trouver des partenaires commerciaux appropriés ». Elle décrit également ce marché comme un créneau de marché coûteux dans lequel les prix élevés ont tendance à avoir un cycle de décision d'achat plus long et peuvent nécessiter des négociations plus

longues pour finaliser un partenariat commercial. Sur la base de ces caractérisations, la Propriétaire soutient que l'évolution du marché des véhicules électriques commerciaux l'a obligée à concevoir une gamme de produits complètement différente, ce qui constitue des circonstances spéciales indépendantes de sa volonté. La Propriétaire soutient également que les retards liés à la pandémie l'ont empêchée de livrer ses véhicules entièrement électriques, comme prévu à l'origine, au troisième trimestre de 2021. À cet égard, elle soutient qu'entre le 1^{er} juillet et le 30 août 2021, au moins une vente était susceptible d'avoir lieu si la livraison avait été réalisée comme prévu dans l'accord avec SCH [para 20 à 28 et 33 à 37].

Conclusion en ce qui a trait aux circonstances spéciales

[24] Je suis d'avis avec la Partie requérante que ni l'évolution du marché ni la pandémie n'expliquent le défaut d'emploi de la Marque avant décembre 2019. À cet égard, il existe un principe bien établi selon lequel les raisons du défaut d'emploi doivent s'appliquer à l'ensemble de la période pertinente [voir *Oyen Wiggs Green & Mutala LLP c Rath*, 2010 COMC 34; *PM-DSC Toronto Inc v PM-International AG*, 2013 COMC 15, au para 15; *Norton Rose Fulbright Canada LLP c Solomon Kennedy trading, exerçant ses activités sous le nom de Luv Life Productions*, 2019 COMC 22, au para 35; et *Supreme Brands LLC c Joy Group OY*, 2019 COMC 45, au para 31].

[25] En ce qui concerne la caractérisation du marché des véhicules électriques, je note que M. Perriton ne le décrit pas de manière significative, et je ne suis pas disposée à prendre connaissance d'office des faits allégués par la Propriétaire uniquement dans ses observations.

[26] Même si j'étais disposée à déduire des déclarations de M. Perriton que l'évolution du marché a contraint la Propriétaire à réorganiser son portefeuille, je ne serais pas convaincue que cela constitue des circonstances spéciales.

[27] Tout d'abord, la proposition de la Propriétaire selon laquelle une évolution de la demande peut [TRADUCTION] « affecter considérablement les ventes » sous-tend un cas de conditions de marché difficiles. À cet égard, il a été conclu que des conditions de marché défavorables ne font pas partie du genre de circonstances inhabituelles, peu

communes ou exceptionnelles qui constituent des circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi d'une marque de commerce [conformément à *Harris Knitting Mills Ltd*, précité; et *Lander Co Canada Ltd c Alex E Macrae & Co* (1993), 46 CPR (3d) 417 (CF 1^{re} inst)].

[28] En outre, bien que M. Perriton établisse un lien entre la réorientation vers le marché des véhicules électriques commerciaux et la réorganisation du portefeuille de la Propriétaire, il n'explique pas comment la nécessité de reconstruire une nouvelle gamme de véhicules à partir de la base pourrait constituer une circonstance unique à la Propriétaire. À cet égard, comme le décrit la Propriétaire, le marché des véhicules électriques est et était en pleine évolution. Par conséquent, la nécessité de concevoir une gamme de produits complètement différente était soit un défi commun à toutes les entreprises similaires sur le marché des véhicules électriques, soit un choix fait par la Propriétaire. D'une manière ou d'une autre, qu'une telle conception soit caractérisée par une nécessité ou un choix, elle ne peut pas constituer des circonstances spéciales inhabituelles, peu communes ou exceptionnelles.

[29] En l'absence d'explications supplémentaires de la part de M. Perriton, la « nécessité » de réorganiser le portefeuille de la Propriétaire semble être une décision stratégique volontaire de cette dernière plutôt que des circonstances spéciales.

[30] Ainsi, bien que la décision de la Propriétaire de créer une gamme de véhicules entièrement électriques ait été prise en raison de l'évolution du marché, elle n'en reste pas moins une décision commerciale délibérée. À cet égard, le registraire a déjà qualifié la priorisation de certains produits par rapport à d'autres décisions commerciales volontaires [voir, par exemple, *Canada Goose Inc c James*, 2016 COMC 145; et *Osler, Hoskin & Harcourt LLP c Esprit International*, 2018 COMC 9]. J'estime que la présente affaire est similaire à l'affaire *Mentorum Solutions Inc.* invoquée par la Partie requérante, dans laquelle le marché des CD-ROM a évolué vers les DVD en raison des développements technologiques et où la propriétaire inscrite a également décidé de se concentrer sur le nouveau produit pour répondre à la demande du marché.

[31] Une conclusion similaire s'applique à la période précédant l'évolution du marché. En effet, les preuves montrent que la Propriétaire a réorganisé son portefeuille pour adapter les nouvelles tailles de moteur de GM et a vendu des VEHR en liaison avec la Marque aux États-Unis. Par conséquent, l'absence de ventes de véhicules VEHR en liaison avec la Marque au Canada avant décembre 2019 résulte de la décision commerciale volontaire de la Propriétaire de donner la priorité au marché américain.

[32] S'il y avait d'autres raisons pour lesquelles la Propriétaire n'aurait pas pu employer la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement au Canada avant l'évolution du marché, ces raisons ne sont pas énoncées dans la preuve.

[33] En ce qui concerne la pandémie, je suis d'avis avec la Partie requérante que M. Perriton aurait pu fournir plus de détails concernant le début et la fin des effets allégués de la pandémie sur les activités de la Propriétaire. Cependant, en prenant au pied de la lettre ses déclarations relatives aux difficultés rencontrées en raison du confinement, je suis disposée à admettre que la pandémie a perturbé les activités de la Propriétaire du printemps 2020 jusqu'à la fin de la période pertinente.

[34] Cela dit, la proposition de la Propriétaire selon laquelle au moins une vente était susceptible d'avoir lieu entre le 1^{er} juillet et le 30 août 2021 est tout simplement spéculative. En effet, la Marque n'ayant jamais été employée au Canada, rien ne permet d'établir un modèle de ventes tel que l'emploi au Canada aurait pu raisonnablement se produire en l'absence de la pandémie.

[35] Quoi qu'il en soit, compte tenu de la conclusion ci-dessus concernant l'évolution présumée du marché, la pandémie n'explique pas à elle seule le défaut d'emploi de la Marque avant le printemps 2020.

[36] Compte tenu de tout ce qui précède, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire a démontré l'existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque au sens de l'article 45(3) de la Loi.

DÉCISION

[37] Par conséquent, 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 radié.

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 : 2023-06-21

COMPARUTIONS

Pour la Partie requérante : Aucune comparution

Pour la Propriétaire inscrite : Rhiannon Adams

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : ROBIC

Pour la Propriétaire inscrite : PARLEE MCLAWS LLP