



# Office de la propriété intellectuelle du Canada

## **LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE**

**Référence** : 2023 COMC 218

**Date de la décision** : 2023-12-18

**[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]**

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

**Partie requérante** : Gowling WLG (Canada) LLP

**Propriétaire inscrit** : Edward Law

**Enregistrement** : LMC892,138 pour ONE WHEEL COMPANY

### **INTRODUCTION**

[1] Il s'agit d'une décision concernant une procédure de radiation sommaire engagée en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, RSC 1985, c T-13 (la Loi) à l'égard de l'enregistrement n° LCM892,138 pour la marque de commerce ONE WHEEL COMPANY (la Marque), appartenant à Edward Law (le Propriétaire).

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

## **LE DOSSIER**

[3] Le 15 juillet 2022, à la demande de Gowling WLG (Canada) LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi au Propriétaire. L'avis enjoignait au Propriétaire d'indiquer, à l'égard de 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'il 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 15 juillet 2019 au 15 juillet 2022.

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

[TRADUCTION]

(1) Planches à roulettes, roulettes de planche à roulettes, essieux de planche à roulettes, quincaillerie de planche à roulettes, tee-shirts de planche à roulettes, tee-shirts à manches longues, pulls d'entraînement (ras du cou et à capuchon), pulls d'entraînement à fermeture à glissière, chemises, jerseys, vestes, coupe-vent, casquettes de baseball, petits bonnets, jeans, pantalons cargos, shorts, chaussettes, lingerie, jupes, robes, bandeaux absorbants, serre-poignets, ceintures, gants, bandanas, sacs à dos, portefeuilles, outils de planche à roulettes, chaussures de planche à roulettes, ruban antidérapant, autocollants, pièces pour vêtements, chaînes porte-clés, planches à neige, bottes de planche à neige et fixations.

[5] 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.

[6] Il est généralement admis 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<sup>re</sup> 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<sup>re</sup> 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 chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement pendant la période pertinente.

[7] En réponse à l'avis du registraire, le Propriétaire a fourni son propre affidavit, en date du 15 février 2023, accompagné des Pièces A à D. Bien que les deux parties aient produit des observations écrites, aucune audience n'a été tenue.

### **LA PREUVE**

[8] M. Law affirme que, en plus d'être le Propriétaire de la Marque, il est également le président de Distinct Supply Inc, le fournisseur, distributeur et licencié des planches à roulettes et produits connexes du Propriétaire depuis l'année 2000.

[9] M. Law affirme qu'il participe aux activités quotidiennes de Distinct Supply Inc, soit directement, soit par des subordonnés qu'il supervise, où il prend toutes les décisions finales à l'égard du caractère et de la qualité des produits fabriqués ou vendus par Distinct Supply. Il affirme également qu'il possède une part dominante de Distinct Supply et est son unique directeur.

[10] À l'égard de l'emploi de la Marque, il atteste que la Marque est principalement employée en liaison avec les [TRADUCTION] « roulettes de planche à roulettes » et les [TRADUCTION] « tee-shirts de planche à roulettes ». Il indique que parfois, une variation mineure de la Marque est indiquée ou facturée par ONE WHEEL CO, avec CO étant la forme abrégée de COMPANY. En appui, il fournit ce qui suit :

- Pièce A – Une collection de 10 factures, qu'il décrit comme un échantillon de factures de ventes actuelles de la période pertinente incluant des ventes de roulettes de planche à roulettes et de tee-shirts de planche à roulettes vendus avec la Marque soit fixée à ces produits, soit appliquée à leur emballage.
- Pièce B – Ce qu'il décrit comme des photos de la Marque telle qu'elle serait appliquée au [TRADUCTION] « côté sans dessin » des roulettes de planche à roulettes vendues au cours de la période pertinente. Il explique que, en plus de la Marque en format nominal, une version figurative de la Marque figure

également sur cette étiquette (le Logo). Il affirme que ces photos sont une représentation exacte de la façon dont ces roulettes de planche à roulettes auraient été vendues au cours de la période pertinente, y compris celles énumérées dans les factures à la Pièce A.

- Pièce C – Ce qu’il décrit comme des photos du [TRADUCTION] « côté avec dessin » des roulettes de planche à roulettes qui sont, selon ses affirmations, une représentation exacte de celles vendues au cours de la période pertinente, y compris celles incluses dans les factures à la Pièce A. Il explique que, [TRADUCTION] « en raison de contraintes d’espace », une version abrégée du Logo sans les éléments nominaux « WHEEL COMPANY » est arborée sur le côté dessin des roulettes de planche à roulettes. Il indique que le Logo non modifié sur l’étiquette fixée à l’emballage permet de s’assurer que les consommateurs comprennent que la version abrégée du Logo appliquée aux roulettes de planche à roulettes elles-mêmes est une référence au Logo.
- Pièce D – Ce qu’il décrit comme des photos des versions pour présentation de tee-shirts de planche à roulettes, des étiquettes associées et des tee-shirts de planche à roulettes emballés dans un plastique clair avec les étiquettes telles qu’elles seraient présentées aux clients au moment de la vente. Il affirme que ces photos sont une représentation exacte de la façon dont les tee-shirts de planche à roulettes auraient été vendus au cours de la période pertinente, y compris ceux énumérés dans les factures à la Pièce A. Les tee-shirts arborent « Onewheelco » (où l’expression « one » est différenciée par une couleur distincte) et les étiquettes fixées arborent clairement la Marque, en format nominal et sous la forme du Logo.

## **ANALYSE**

[11] Les observations de la Partie requérante sont brèves, notant que le Propriétaire allègue seulement l’emploi de la Marque en liaison avec les produits [TRADUCTION] « roulettes de planche à roulettes » et [TRADUCTION] « tee-shirts de planche à roulettes » et ne fait aucune allégation qu’il a employé la Marque, ou qu’il existe des circonstances

spéciales justifiant le défaut d'emploi de celle-ci, en liaison avec les autres produits revendiqués dans l'enregistrement.

[12] La Partie requérante affirme que, puisque le Propriétaire est la seule partie qui peut produire une preuve et qui a le fardeau de démontrer qu'il a employé sa Marque dans le cours du commerce, on peut supposer que le Propriétaire ne possède aucune meilleure preuve de son emploi allégué de sa Marque au cours de la période pertinente. Ainsi, la Partie requérante affirme que le Propriétaire ne s'est pas acquitté de son fardeau de démontrer l'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement.

[13] Le Propriétaire affirme que la preuve est absolument claire que la Marque a été employée en liaison avec des [TRADUCTION] « roulettes de planche à roulettes » et des [TRADUCTION] « tee-shirts de planche à roulettes » au cours de la période pertinente et que l'enregistrement doit à tout le moins être maintenu pour ces produits. De plus, le Propriétaire affirme que, par déduction, il a également été établi que son emploi s'étend à la [TRADUCTION] « quincaillerie de planche à roulettes » et aux [TRADUCTION] « chemises ».

[14] Je suis d'accord que la preuve du Propriétaire démontre que le Propriétaire a employé la Marque en liaison avec les produits [TRADUCTION] « roulettes de planche à roulettes » et [TRADUCTION] « tee-shirts de planche à roulettes » au cours de la période pertinente au Canada. Toute observation que le Propriétaire a présentée quant à savoir si le Logo, ou son abréviation sans les mots « WHEEL COMPANY » est inutile et caduque, puisque la Marque telle qu'enregistrée figure clairement sur les étiquettes fixées à ces produits [Pièces B et D]. De plus, la preuve démontre clairement que de tels produits étaient vendus au Canada au cours de la période pertinente [factures à la Pièce A].

[15] Cependant, en ce qui a trait aux autres produits visés par l'enregistrement, je ne suis pas convaincue que le Propriétaire a démontré l'emploi ou l'existence de circonstances spéciales justifiant l'absence d'un tel emploi. Malgré l'invitation du Propriétaire à déduire l'emploi, il n'y a rien dans la preuve qui me permet de conclure

qu'un tel emploi s'étend aux produits autres que les roulettes et les tee-shirts de planche à roulettes. Bien que les [TRADUCTION] « tee-shirts » soient un type de [TRADUCTION] « chemise », le produit [TRADUCTION] « chemise » a une portée plus large et les produits [TRADUCTION] « tee-shirt » et [TRADUCTION] « chemise » ont été indiqués séparément dans l'enregistrement. Il est bien établi que l'emploi attesté pour un produit donné ne peut servir en général à maintenir plusieurs produits dans un enregistrement – ayant distingué certains produits précis dans l'enregistrement, le Propriétaire était tenu de fournir des éléments de preuve à l'égard de chacun des produits énumérés en conséquence [voir *John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

### **DÉCISION**

[16] 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 modifié pour supprimer les produits suivants selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

[TRADUCTION]

(1) Planches à roulettes, [...], essieux de planche à roulettes, quincaillerie de planche à roulettes, [...], tee-shirts à manches longues, pulls d'entraînement (ras du cou et à capuchon), pulls d'entraînement à fermeture à glissière, chemises, jerseys, vestes, coupe-vent, casquettes de baseball, petits bonnets, jeans, pantalons cargos, shorts, chaussettes, lingerie, jupes, robes, bandeaux absorbants, serre-poignets, ceintures, gants, bandanas, sacs à dos, portefeuilles, outils de planche à roulettes, chaussures de planche à roulettes, ruban antidérapant, autocollants, pièces pour vêtements, chaînes porte-clés, planches à neige, bottes de planche à neige et fixations.

[17] L'enregistrement sera maintenant libellé comme suit :

[TRADUCTION]

(1) Roulettes de planche à roulettes, tee-shirts de planche à roulettes.

---

Kathryn Barnett  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
William Desroches

# Comparutions et agents inscrits au dossier

**DATE DE L'AUDIENCE :** Aucune audience tenue

## **AGENTS AU DOSSIER**

**Pour la Partie requérante :** Gowling WLG (Canada) LLP

**Pour le Propriétaire inscrit :** Andrews Robichaud