



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2024 COMC 008

Date de la décision : 2024-01-18

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

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

Partie requérante : Smart & Biggar LP

Propriétaire inscrite : Service Routier Americain Inc. / American Road
Service Inc.

Enregistrement : LMC1,066,277 pour FRUEHAUF

INTRODUCTION

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en vertu 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° LMC1,066,277 pour la marque de commerce FRUEHAUF (la Marque).

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

[TRADUCTION]

CI 12 (1) Remorques et semi-remorques à marchandises pour véhicules ainsi que carrosseries pour remorques à marchandises, semi-remorques à marchandises et camions

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

LA PROCÉDURE

[4] À la demande de Smart & Biggar LP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi le 13 décembre 2022 à Service Routier Americain Inc. / American Road Service 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 13 décembre 2019 au 13 décembre 2022.

[6] La définition pertinente d'« emploi » 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] Lorsque la Propriétaire ne démontre pas l'« emploi », l'enregistrement est susceptible d'être radié ou modifié, à moins que le défaut d'emploi ne soit attribuable à des circonstances spéciales.

[8] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Cary Emard, exécuté le 8 mars 2023, auquel étaient jointes les Pièces 1 à 12.

[9] Les deux parties ont produit des observations écrites et étaient toutes deux représentées à l'audience.

REMARQUE PRÉLIMINAIRE : LES CONCESSIONS FAITES PAR LA PROPRIÉTAIRE

[10] Lors de l'audience, la Propriétaire a admis qu'elle ne revendique que l'emploi en liaison avec des [TRADUCTION] « carrosseries pour camions » et qu'elle ne revendique pas de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec les autres produits.

[11] Étant donné que la preuve est muette quant à l'emploi de la Marque en liaison avec les autres produits, et que la Propriétaire n'a pas fourni de preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec ces produits, l'enregistrement sera modifié afin de supprimer [TRADUCTION] « remorques et semi-remorques à marchandises pour véhicules ainsi que carrosseries pour remorques à marchandises, semi-remorques à marchandises ».

PREUVE ET ANALYSE

[12] M. Emard est le directeur et président de la Propriétaire depuis 1995. Il déclare que la Propriétaire fabrique et vend des remorques ou des carrosseries de camion standard ou personnalisées [para 1 à 5].

[13] M. Emard déclare que la Propriétaire a promu, offert en vente et vendu ses produits en liaison avec la Marque par l'intermédiaire du site Web *www.fruehauf.ca* (le site Web) [para 11]. À l'appui, il fournit des imprimés du site Web [Pièce 4] qui, selon lui, sont représentatifs de la façon dont elle était présentée au cours de la période pertinente [para 12]. Les imprimés montrent plusieurs titres relatifs aux produits visés par l'enregistrement, dont le titre « Custom Trailers and Truck Bodies », qui est suivi d'une photographie d'une carrosserie de camion arborant la Marque sur la partie inférieure de son arrière.

[14] M. Emard explique le processus de vente dans la pratique normale du commerce de la Propriétaire. À cet égard, il déclare que le 20 mai 2021, Globocam (Montréal) Inc. (Globocam) a passé une commande auprès de la Propriétaire pour l'achat d'une

carrosserie de camion. La Propriétaire a accepté cette offre et a émis une facture à Globocam. M. Emard déclare que la carrosserie de camion a ensuite été fabriquée et livrée, et que Globocam a émis un chèque à l'ordre de la Propriétaire en paiement intégral de la facture. Il affirme que la Marque était apposée sur la carrosserie de camion au moment de la livraison de la même manière que celle illustrée sur le site Web [para 14 à 17]. À l'appui, M. Emard fournit des copies du bon de commande, daté du 6 mai 2021, et de la facture émise par la Propriétaire le 10 juillet 2021 à Globocam au Québec [Pièces 5 et 6]. La facture fait état d'une [TRADUCTION] « carrosserie isolée » pour plus de 80 000 \$. La Marque figure dans le haut de la facture avec les informations relatives à la société de la Propriétaire. Je note que la date d'échéance indiquée dans la facture est le 22 octobre 2021. M. Emard fournit également une copie d'un chèque émis par Globocam à la Propriétaire le 25 octobre 2021 en paiement intégral de la facture [Pièce 7].

[15] Dans ses observations écrites, la Partie requérante prétend que les preuves ne permettent pas de conclure que la Propriétaire a livré la carrosserie de camion à Globocam pendant la période pertinente. En particulier, elle note que M. Emard omet d'indiquer quand la carrosserie de camion a été effectivement livrée ou que le chèque a été émis à la livraison ou après celle-ci. À l'audience, la Partie requérante a également noté que M. Emard n'a fourni aucune information concernant les normes de livraison des produits que la Propriétaire fabrique. La Partie requérante prétend donc que l'absence de référence expresse à la date de livraison devrait conduire à l'inférence négative que la livraison n'a pas eu lieu au cours de la période pertinente.

[16] En réponse, la Propriétaire fait valoir que la facture démontre suffisamment la vente de la carrosserie de camion au sens de l'article 4(1) de la Loi. Elle soutient également que Globocam n'aurait pas émis un chèque de plus de 80 000 \$ si la carrosserie n'avait pas été livrée par la Propriétaire.

[17] Il est bien établi que le but et l'objet de l'article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». La preuve dans une procédure en vertu de l'article 45 n'a pas à être parfaite; en

effet, 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].

[18] En l'espèce, je suis d'accord avec la Partie requérante pour dire que M. Emard ne précise pas le délai de livraison estimé par la Propriétaire ni la date de livraison. En outre, je note que la seule facture produite en preuve ne comporte pas de date de livraison. Cela étant dit, gardant à l'esprit que faire des inférences, c'est faire des déductions logiques raisonnablement probables à partir de la preuve [*Sim & McBurney c En Vogue Sculptured Nail Systems Inc*, 2021 CF 172 au para 15], je peux inférer de la preuve consignée que la carrosserie de camion vendue à Globocam a été livrée au cours de la période pertinente.

[19] Tout d'abord, la facture établit clairement une date d'échéance d'environ trois mois après son émission. Compte tenu de cette date d'échéance, j'estime qu'il est raisonnable de conclure que la carrosserie de camion devait être livrée avant la date à laquelle la facture devait être payée, ou concomitamment à cette date. Le fait que le chèque corresponde au montant total de la facture renforce cette conclusion. À cet égard, je suis d'accord avec la Propriétaire pour dire que Globocam n'aurait probablement pas payé le montant total dû si la carrosserie de camion n'avait pas été livrée. Ainsi, la date et le montant du chèque appuient la conclusion selon laquelle la livraison a eu lieu pendant la période pertinente.

[20] La Partie requérante invoque les décisions *Deeth Williams Wall LLP c Wutzke*, 2010 COMC 91 au para 8 et *Rogers Media Inc c La Cornue*, 2019 COMC 63 au para 57 pour la proposition selon laquelle il n'est pas possible d'inférer la livraison du paiement de la facture. Toutefois, à mon avis, les affaires susmentionnées se distinguent de la présente affaire dans la mesure où, dans ces affaires, aucun des déposants n'a déclaré que les produits avaient été livrés et payés. En outre, dans l'affaire *Rogers Media*, la facture n'indiquait pas la date à laquelle le paiement était dû, et aucun élément de

preuve ne permettait de conclure à un transfert avant la fin de la période pertinente. En l'espèce, la preuve comprend non seulement des déclarations selon lesquelles la carrosserie de camion a été livrée et payée, mais aussi une copie du chèque daté de plus d'un an avant la fin de la période pertinente.

[21] Étant donné que la Marque était apposée sur la carrosserie du camion au moment de la livraison à Globocam, et étant donné ma conclusion que cette livraison a eu lieu au cours de la période pertinente, je suis convaincue que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec des [TRADUCTION] « carrosseries pour camions » au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi.

DÉCISION

[22] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera modifié afin de radier les produits suivants selon les dispositions de l'article 45 de la Loi :

[TRADUCTION]

CI 12 (1) Remorques et semi-remorques à marchandises pour véhicules ainsi que [...] remorques à marchandises, semi-remorques à marchandises

[23] L'état déclaratif des produits modifié sera libellé comme suit :

[TRADUCTION]

CI 12 (1) Carrosseries pour camions

Maria Ledezma
Agente d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Hortense Ngo

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : 2023-12-07

COMPARUTIONS

Pour la Partie requérante : Philip Lapin

Pour la Propriétaire inscrite : Richard Uditsky

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Smart & Biggar LP

Pour la Propriétaire inscrite : Robinson Sheppard Shapiro S.E.N.C.R.L./L.L.P.