



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2025 COMC 122

Date de la décision : 2025-06-09

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

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

Partie requérante : Wheel Pros, LLC.

Propriétaire inscrite : KTM Components GmbH

Enregistrement : LMC985,122 pour WP Dessin

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° LMC985,122 pour la marque de commerce WP Dessin (la Marque), appartenant à KTM Components GmbH (la Propriétaire) et reproduite ci-dessous :



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

LE DOSSIER

[3] À la demande de Wheel Pros, LLC (la Partie requérante), le registraire des Marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi le 30 mai 2024 à la Propriétaire. L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard 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 été employée en dernier lieu et la raison du défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour démontrer l'emploi s'étend du 30 mai 2021 au 30 mai 2024.

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

[TRADUCTION]

(1) Blocs compensateurs pour véhicules à moteur, nommément, des véhicules motorisés à double essieu ou à essieux multiples; accessoires de motocyclettes, nommément des ressorts, des blocs compensateurs, des fourches de suspension, des composants de châssis, des amortisseurs de direction, des jambes de force de suspension pour motocyclettes, des fourches télescopiques pour motocyclettes

[5] La définition pertinente d'« emploi » est énoncée à l'article 4 (1) 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'un avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Pirimeyer Christian et de Steinbacher Fabian l'agent autorisé et le directeur, de la Propriétaire, souscrit le 22 octobre 2024. Les deux parties ont produit des observations écrites; aucune audience n'a été tenue.

LA PREUVE

[7] Les déposants déclarent que pendant la période pertinente, les produits visés par l'enregistrement ont été importés au Canada et vendus à des distributeurs et à des vendeurs par la filiale licenciée de la Propriétaire, WP Suspension North America (WP Suspension), et que tout emploi de la Marque par WP Suspension était conforme à une licence par laquelle le Propriétaire contrôlait la nature et la qualité des produits vendus en liaison avec la Marque, de sorte que la conception des produits enregistrés ainsi que l'emploi de la Marque étaient à la seule discrétion de la Propriétaire [para 10 et 11]. Les déposants expliquent que la pratique normale du commerce de WP Suspension au Canada pendant la période pertinente impliquait des ventes directes à des détaillants canadiens qui vendaient ensuite de tels produits directement aux Canadiens. La Pièce B est une liste de détaillants canadiens qui ont acheté et vendu de tels produits pendant la période pertinente.

[8] Comme Pièce C, les déposants joignent une série de factures datées de la période pertinente et faisant état de ventes à des détaillants canadiens; ils fournissent également un tableau identifiant les articles énumérés sur les factures et correspondant aux produits suivants : [TRADUCTION] « Blocs compensateurs pour véhicules à moteur, nommément, des véhicules motorisés à double essieu ou à essieux multiples » et les sept types de produits énumérés des [TRADUCTION] « accessoires de motocyclettes, nommément des ressorts, des blocs compensateurs, des fourches de suspension, des composants de châssis, des amortisseurs de direction, des jambes de force de suspension pour motocyclettes, des fourches télescopiques pour motocyclettes. Comme Pièces D à K, les déposants joignent des photographies de chacun de ces produits. Dans chaque cas, la Marque figure directement sur le produit; les déposants confirment que ces photographies sont représentatives de la façon dont la Marque était liée à ces produits pendant la période pertinente. Le matériel promotionnel et les captures d'écran du site Web de la Propriétaire sont joints en tant que Pièces L à N.

ANALYSE

[9] La Partie requérante fait deux observations concernant la preuve de la Propriétaire : premièrement, que la preuve de la Propriétaire ne démontre pas qu'un quelconque emploi par WP Suspension profiterait à la Propriétaire, et deuxièmement, que la Propriétaire n'a pas démontré l'emploi en liaison avec les produits dénommés [TRADUCTION] « blocs compensateurs pour... essieux multiples ». Les observations écrites de la Propriétaire ne font que reprendre les faits énoncés dans l'affidavit et les principes généraux de droit dans les procédures de l'article 45, y compris le fardeau léger, et ne répondent spécifiquement à aucune des observations de la Partie requérante.

[10] En ce qui concerne la première question, la Partie requérante fait valoir que la preuve de la Propriétaire est insuffisante pour établir que la Propriétaire a exercé un contrôle sur la nature et la qualité des produits visés par l'enregistrement de sorte que l'emploi de la Marque par WP Suspension profiterait à la Propriétaire. À cet égard, la Partie requérante fait valoir que la jurisprudence indique que [TRADUCTION] « des exemples de la façon dont la propriétaire inscrite exerce son contrôle sur la nature et la qualité des produits ou des services doivent également être fournis » [citant *Sara Lee Corp c. Intellectual Property Holding Co* (1997), 76 CPR (3 d) 71 (COMC)], et que [TRADUCTION] « le simple fait d'affirmer que la propriétaire avait le contrôle est généralement insuffisant et il doit y avoir des preuves du contrôle » [citant *Gowling, Strathy & Henderson c. Foodmaker Inc* (1996), 69 CPR (3 d) 243 (COMC)]. Comme la Propriétaire n'a pas indiqué que WP Suspension est un simple distributeur des produits visés par l'enregistrement, la Partie requérante fait valoir que la preuve de la Propriétaire est insuffisante pour établir le contrôle requis conformément à l'article 50 de la Loi.

[11] Cependant, aucune des affaires de la Commission des oppositions des marques de commerce citées par la Partie requérante ne soutient les propositions qu'elle avance. En particulier, l'affaire *Sara Lee Corp* ne fait pas référence à des exemples de la manière dont la propriétaire en l'espèce a exercé un contrôle sur la nature et la qualité de ses produits; au contraire, le registraire a inféré à partir de l'existence d'une

licence qui prévoyait que la propriétaire *avait le droit* d'exercer un tel contrôle, que la propriétaire a effectivement exercé un tel contrôle [*Sara Lee Corp*, para 18]. De même, dans l'affaire *Foodmaker*, Même si le registraire a été convaincu, sur la base d'un accord de licence soumis comme preuve, que la propriétaire avait démontré un contrôle conformément à l'article 50, le registraire n'a pas conclu qu'une simple déclaration serait insuffisante.

[12] En tout état de cause, ces deux affaires de la Commission des oppositions des marques de commerce précèdent les orientations fournies par la Cour fédérale dans l'affaire *Empresa Cubana Del Tabaco Trading c. Shapiro Cohen*, 2011 CF 102, conf. par 2011 CAF 340, qui indiquent que les propriétaires [TRADUCTION] « peuvent explicitement affirmer sous serment qu'ils exercent effectivement le contrôle prévu » pour profiter de la présomption de l'article 50. [*Empresa Cubana*, para 84]. Comme les déposants dans cette procédure ont fait exactement cela, je suis convaincu que l'emploi de la Marque par WP Suspension profiterait à la Propriétaire aux termes de l'article 50.

[13] Quant à la question de savoir si la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les produits [TRADUCTION] « blocs compensateurs pour... essieux multiples », je note que les observations de la Partie requérante sur ce point renvoient à des faits qui ne sont pas en preuve concernant la fonctionnalité du produit « XACT PRO 8950 SHOCK » (cité par la Propriétaire comme exemple des produits visés par l'enregistrement [TRADUCTION] « Blocs compensateurs pour véhicules à moteur, nommément, des véhicules motorisés à double essieu ou à essieux multiples »), les voies de commercialisation pour les véhicules à deux roues et à quatre roues, ainsi que des parties du site Web de la Propriétaire qui n'ont pas été incluses dans son affidavit. Toutefois, l'article 45(2) de la Loi dispose clairement que le registraire ne peut recevoir aucune preuve autre que cet affidavit ou cette déclaration solennelle prescrite par l'article 45(1). Par conséquent, je ne peux pas tenir compte de ces faits.

[14] Néanmoins, je comprends la position de la Partie requérante selon laquelle le produit « XACT PRO 8950 SHOCK » est destiné aux motocyclettes (comme le montre le matériel promotionnel de la Pièce M), sa position selon laquelle un [TRADUCTION]

« véhicule à double essieu » devrait être interprété comme se référant à un véhicule à quatre roues, plutôt qu'à une motocyclette, et sa position selon laquelle un [TRADUCTION] « véhicule à essieux multiples » devrait être interprété comme désignant un véhicule plus grand qu'une motocyclette. Par conséquent, la Partie requérante fait valoir que le produit « XACT PRO 8950 SHOCK » est un bloc compensateur pour véhicules à moteur, et non pour des [TRADUCTION] « véhicules à double essieu ou à essieux multiples ».

[15] Cependant, il est bien établi qu'un état déclaratif des produits doit faire l'objet d'une interprétation large et non restrictive dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45 [voir *ConAgra Foods, Inc c. Fetherstonhaugh & Co* (2002), 23 CPR (4th) 49 (CF 1^{re} inst.); et *Molson Canada c. Kaiserdom-Privatbrauerei Bamberg Wörner KG* (2005), 43 CPR (4 th) 313 (COMC)], et il faut se garder « d'examiner avec un soin méticuleux le langage utilisé » [voir *Aird & Berliss LLP c. Levi Strauss & Co*, 2006 CF 654 au para 17]. De plus, les procédures prévues à l'article 45 ne visent pas à trancher des questions de fait contestées ou à offrir une solution de rechange à l'attaque inter partes habituelle contre une marque de commerce visée à l'article 57 de la Loi [*Meredith & Finlayson c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1991), 40 CPR (3 d) 409 (CAF)].

[16] Compte tenu de ce qui précède, la preuve de la Propriétaire indique que le produit « XACT PRO 8950 SHOCK » est un bloc compensateur pour véhicules à double essieu ou à essieux multiples, et montre qu'il est employé comme bloc compensateur pour une motocyclette. Aucun élément de preuve ne suggère qu'une motocyclette ne pourrait pas être considérée comme un véhicule à double essieu ou à essieux multiples, et même si elle n'est généralement pas considérée comme tel, je ne suis pas convaincu qu'il s'agit d'un fait notoire ou généralement admis ou d'un fait dont l'existence peut être démontrée immédiatement et fidèlement en ayant recours à des sources facilement accessibles dont la fiabilité ne saurait être remise en question, au point que je suis capable à en prendre connaissance. [voir *Essilor International (cie générale d'optique) c. Rampage Clothing Co* (2004), 36 CPR (4e) 371 au para 26]. En conséquence, la présente procédure n'est pas le forum indiqué pour trancher le

[TRADUCTION] « débat » mentionné dans les observations écrites de la Partie requérante [TRADUCTION] « quant à savoir si une motocyclette peut être décrite comme ayant un essieu similaire à celui d'un véhicule à quatre roues » [observations écrites de la Partie requérante, page 4], même si je disposais de preuves de l'existence de ce débat.

[17] Par conséquent, j'accepte que le produit « XACT PRO 8950 SHOCK » équivaldrait aux produits visés par l'enregistrement [TRADUCTION] « Blocs compensateurs pour véhicules à moteur, nommément, des véhicules motorisés à double essieu ou à essieux multiples ».

[18] Comme la Propriétaire a démontré les transferts dans la pratique normale du commerce au Canada pendant la période pertinente de chacun des produits visés par l'enregistrement par son licencié, a démontré comment la Marque était liée à chacun de ces produits pendant la période pertinente, et a établi que tout emploi de la Marque par son licencié lui profiterait conformément à l'article 50 de la Loi, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec chacun des produits visés par l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

DÉCISION

[19] Compte tenu de tout 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 maintenu 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
Christelle Ziade
Félix Tagne Djom

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Paul D. Jones (Jones & Co.)

Pour la Propriétaire inscrite : Riches, McKenzie & Herbert LLP