



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2026 COMC 44

Date de la décision : 2026-03-06

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

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

Partie requérante : Registraire des marques de commerce

Propriétaire inscrite : Swanson Systems, Inc.

Enregistrement : LMC1092917 pour AGILE AUTOMATION

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° LMC1092917 pour la marque de commerce AGILE AUTOMATION (la Marque), qui appartient à Swanson Systems, Inc. (la Propriétaire).

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

[TRADUCTION]

Machines-outils, machines et pièces connexes, notamment commandes de moteur électriques pour la commande de la rotation et du mouvement de machines d'assemblage modulaires automatiques, ainsi que pièces de support de structure pour des machines d'assemblage modulaires

automatiques pour utilisation dans un environnement de fabrication, pour l'assemblage et l'essai d'un produit pendant le processus de fabrication.

[3] Pour les raisons qui suivent, l'enregistrement sera radié.

LA PROCÉDURE

[4] Dans le cadre du projet pilote sur les procédures de radiation prévue à l'article 45 engagées par le registraire, le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi le 16 juin 2025 à la Propriétaire, exigeant qu'elle démontre l'emploi de la Marque, au sens de l'article 4 de la Loi, à un quelconque moment au cours des trois années précédant l'avis ou, si la Marque n'avait pas été employée, la date où elle a été employée en dernier et les raisons de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour démontrer l'emploi est du 16 juin 2022 au 16 juin 2025.

[5] 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 » [*Miller Thomson SENCRL, srl c Hilton Worldwide Holding LLP*, 2020 CAF 134; *Black & Decker Corp c Method Law Professional Corp*, 2016 CF 1109]. Le niveau de preuve auquel un propriétaire doit satisfaire est assez faible [*Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd*, 2004 CF 448] et aucune « preuve surabondante » n'est requise [*Union Electric Supply Co c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst)]. Le propriétaire doit seulement établir un emploi *prima facie* et, pour ce faire, il suffit que la preuve établisse des faits à partir desquels une conclusion d'emploi peut logiquement être inférée [*Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184].

[6] Lorsque le propriétaire n'a pas établi l'« emploi », l'enregistrement est susceptible d'être radié ou modifié, à moins qu'il existe des circonstances spéciales qui justifient le défaut d'emploi.

[7] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Sven Swanson, souscrit à Erie (Pennsylvanie) le 14 novembre 2025.

[8] La Propriétaire n'a pas produit d'observations écrites; aucune audience n'a été tenue.

RÉSUMÉ DE LA PREUVE PERTINENTE

[9] M. Swanson, le vice-président de la Propriétaire, affirme que la Propriétaire a une longue histoire dans le domaine de l'automatisation de la fabrication, concevant et construisant des systèmes d'assemblage automatisés et des systèmes de traitement hautement spécialisés dans un large éventail de marchés [para 4, Pièce A]. Il explique que la Marque est employée par la Propriétaire et des entreprises associées, Swanson Erie Corp. et Swanson-Erie Corporation, en vertu d'une licence délivrée par la Propriétaire, qui contrôle la nature et la qualité des produits et services offerts, fournis et promus en liaison avec la Marque [para 7].

[10] M. Swanson affirme que la Marque est employée au Canada depuis au moins aussi tôt que mars 2006, et aussi récemment qu'en 2019 ou en 2020 [para 10, Pièces B à D]. Il affirme que la Propriétaire a [TRADUCTION] « identifié des ventes des Produits visés par l'enregistrement au Canada au moins aussi récemment que le 18 février 2019 », et que les factures fournies aux Pièces B et D sont des exemples de telles ventes de [TRADUCTION] « Produits visés par l'enregistrement arborant la marque de commerce AGILE AUTOMATION » [para 13].

[11] M. Swanson explique que, lorsque [TRADUCTION] « les produits AGILE AUTOMATION sont vendus et expédiés au Canada, la marque de commerce AGILE AUTOMATION figure clairement sur les produits et/ou l'emballage eux-mêmes », et fournit des photographies représentatives des Produits

visés par l'enregistrement, [TRADUCTION] « y compris les ventes correspondant aux factures aux Pièces B et D » [para 14, Pièce H].

[12] M. Swanson explique ce qui suit dans la section intitulée [TRADUCTION] « Circonstances échappant au contrôle de l'inscrivante » :

[TRADUCTION]

Swanson vend des systèmes d'automatisation hautement spécialisés qui sont produits en quantités limitées pour environ 2 à 4 millions de dollars américains. En raison de ces facteurs, les effets de la pandémie mondiale de COVID-19 (la « Pandémie ») ont eu un impact particulièrement important sur l'entreprise. Les limites des déplacements transfrontaliers ont restreint la commercialisation en personne des produits au Canada. En plus des effets économiques de la pandémie, un certain nombre de clients de Swanson ont récemment déménagé leurs activités à l'extérieur du Canada. Compte tenu de la nature capitaliste de l'entreprise de l'inscrivante, il faut du temps pour identifier de nouveaux clients canadiens et commercialiser des produits auprès de ceux-ci. Des listes de personnes-ressources expurgées recueillies lors de salons professionnels pour identifier des pistes pour de nouveaux débouchés au Canada, y compris des acheteurs canadiens présents au Assembly Show à Chicago, en 2023 et en 2024, sont jointes à mon affidavit à titre de Pièce I. L'inscrivante a l'intention de participer à des salons professionnels à Toronto en 2026 et en 2027, et d'y présenter ses produits, afin de trouver de nouveaux débouchés et de renforcer notre présence sur le marché canadien [para 15].

[13] M. Swanson affirme en outre que, [TRADUCTION] « si ce n'avait pas été de la pandémie de COVID-19, les facteurs économiques et politiques touchant la clientèle canadienne existante, des ventes des Produits visés par l'enregistrement au Canada auraient été réalisées au cours des trois dernières années en liaison avec la Marque » [para 16].

ANALYSE

[14] Étant donné que la preuve de la Propriétaire ne démontre pas l'emploi de la Marque pendant la période pertinente, la question à déterminer est de savoir si la Propriétaire a établi l'existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi conformément à l'article 45(3) de la Loi.

[15] La Cour d'appel fédérale a récemment résumé les principes entourant l'existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi comme suit [voir *Centric Brands Holding LLC c Stikeman Elliott LLP*, 2025 CAF 161 (*Centric Brands*) au para 9; *Comité interprofessionnel du vin de champagne c Coors Brewing Company*, 2026 CAF 2 (*Coors Brewing*) au para 41] :

- A. La règle générale porte que le défaut d'emploi est sanctionné par la radiation, mais il existe une exception à la règle générale lorsque le défaut d'emploi est attribuable à des circonstances spéciales ([*Scott Paper Limited c Smart & Biggar*, 2008 CAF 129 (*Scott Paper*)] aux para. 21-22, [*Canada (Registraire des marques de commerce) c Harris Knitting Mills Ltd*, 4 CPR (3d) 488 (*Harris Knitting*)] au para. 10);
- B. Les circonstances spéciales sont des circonstances qui ne se retrouvent pas dans la majorité des cas de défaut d'emploi de la marque (*Scott Paper* au para. 22, *Harris Knitting* au para. 10);
- C. Pour conclure à l'existence de circonstances spéciales, il faut notamment tenir compte des facteurs suivants : (i) la durée du défaut d'emploi; (ii) la mesure dans laquelle le défaut d'emploi est attribuable à des circonstances indépendantes de la volonté du propriétaire; et (iii) la présence d'une intention de reprendre l'emploi de la marque à court terme (*Harris Knitting* au para. 11).

[16] La Cour d'appel fédérale a également noté les principes suivants [*Coors Brewing*, précité, au para 42, citant *Centric Brands*, précité] :

- a) il n'est pas permis à un propriétaire inscrit de garder sa marque s'il ne l'emploie pas;
- b) le fardeau de la preuve qui incombe au propriétaire inscrit visé par une procédure instituée aux termes de l'article 45 n'est cependant pas très lourd;
- c) ce type de procédure a un caractère sommaire et administratif;
- d) ce n'est pas le véhicule approprié pour instruire des questions de faits contestées;

- e) le défaut d'emploi est généralement sanctionné par la radiation et pour établir l'existence de circonstances spéciales, il faut satisfaire aux exigences minimales;
- f) pour se qualifier de « spéciales », les circonstances invoquées doivent être inhabituelles, peu communes ou exceptionnelles; et, enfin
- g) à eux seuls, les plans d'usage futur de la marque en cause ne peuvent expliquer la période de non-emploi et constituer, par le fait même, des circonstances spéciales.

[17] En gardant ces principes à l'esprit, j'estime que la preuve de la Propriétaire est insuffisante pour démontrer l'existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque en l'espèce.

[18] M. Swanson affirme que le défaut d'emploi de la Marque est attribuable à la combinaison : (1) de la pandémie de COVID-19, qui a limité les déplacements transfrontaliers et la commercialisation en personne de ses produits; (2) du genre de ses produits, soit des systèmes automatisés, qui sont hautement spécialisés et capitalistiques, et donc produits en quantités limitées; et (3) des [TRADUCTION] « facteurs économiques et politiques », qui ont entraîné le déménagement de certains clients au Canada.

[19] Cependant, la période pertinente en l'espèce chevauche peu ou pas les restrictions de déplacement liées à la COVID-19. De plus, même si la pandémie de COVID-19 a sans aucun doute été un événement perturbateur unique pour les entreprises du monde entier, un propriétaire ne peut pas simplement s'appuyer sur les restrictions liées à la pandémie ou simplement déclarer que, sans la pandémie, sa marque de commerce aurait été employée. Il doit fournir des détails suffisants expliquant en quoi son entreprise a été touchée d'une manière qui a empêché l'emploi de la marque de commerce [*The Wonderful Company LLC et Fresh Trading Limited* au para 37; *Pelton Crane Inc c KaVo Dental Technologies, LLC*, 2023 COMC 123 au para 20; *USConnect, LLC c Lodestar Anstalt*, 2025 COMC 77; *Emily*

Schultz Inc c Ralf Hütter, 2023 COMC 199]. La preuve de la Propriétaire à cet égard est vague, au mieux. Ainsi, je considère que la preuve de la Propriétaire est insuffisante pour invoquer la pandémie de COVID-19 comme raison du défaut d'emploi de la Marque.

[20] En ce qui concerne le genre hautement spécialisé et capitalistique des systèmes de la Propriétaire, cela peut être une considération pertinente, en particulier dans les cas où un propriétaire a démontré un modèle de ventes dans la pratique normale de son commerce [*Country-Wide Automotive Ltd c CWA Constructions SA* (1994), 57 CPR (3d) 435 (COMC)]. Cependant, le simple fait que certains produits soient dispendieux ou sophistiqués ne justifie pas automatiquement le défaut du propriétaire d'employer sa marque de commerce [*Rowand LLP c Gulfstream Aerospace Corporation*, 2022 COMC 239; *Bereskin & Parr c. Magnum Marine Corporation*, 2011 COMC 68; *StarragHeckert GmbH c World, LLC*, 2014 COMC 179; *Survival Systems Training Limited c Survival Systems Holdings Limited*, 2016 COMC 14]. En l'espèce, j'estime que la preuve de la Propriétaire est insuffisante pour établir un tel modèle de ventes.

[21] La Propriétaire allègue également des facteurs économiques et politiques ont touché sa clientèle canadienne. Cependant, elle n'identifie pas ces facteurs et n'explique pas en quoi leur incidence sur ses clients canadiens diffère de conditions de marché généralement défavorables, qui ne sont généralement pas considérées comme des circonstances spéciales [*Harris Knitting, supra*; *Lander Co Canada Ltd c Alex E Macrae & Co* (1993), 46 CPR (3d) 417 (CF 1^{re} inst); *Jose Cuervo SA de CV c Bacardi & Co*, 2009 CF 1166 au para 51, conf. 2010 CAF 248].

[22] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que la preuve de la Propriétaire est insuffisante pour démontrer que le défaut d'emploi de la

Marque était attribuable à des circonstances spéciales qui échappaient de son contrôle.

[23] Même si ce qui précède est suffisant pour trancher la question, j'examinerai brièvement la question de l'intention de reprendre l'emploi de la Marque. La Propriétaire fournit des [TRADUCTION] « listes de personnes-ressources » provenant de salons professionnels tenus aux États-Unis, mais ni les listes de personnes-ressources ni aucun effort commercial qui en découle ne sont décrits davantage, et les listes elles-mêmes sont expurgées à un point tel qu'elles sont inintelligibles. La Propriétaire affirme également qu'elle a l'intention de participer à des salons professionnels non précisés au Canada en 2026 et en 2027. Sans plus de détails, j'estime que cette preuve est insuffisante pour démontrer une intention de reprendre l'emploi à court terme.

DÉCISION

[24] 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 radié selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

Emilie Dubreuil
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Anne Laberge

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Aucun agent nommé

Pour la Propriétaire inscrite : Gowling WLG (Canada) S.E.N.C.R.L., s.r.l.