



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2016 COMC 26
Date de la décision : 2016-02-09
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

**Suzhou Parsun Power Machine Co.
Limited**

Opposante

et

**Western Import Manufacturing
Distribution Group Limited**

Requérante

**1,400,143 pour la marque de commerce
PARSUN**

Demande

Introduction

[1] Suzhou Parsun Power Machine Co. Limited (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce PARSUN (la Marque).

[2] La demande originale a été produite par Western Import Manufacturing Distribution Group Limited (la Requérante) le 18 juin 2008.

[3] Une demande modifiée a été produite le 7 novembre 2009. Elle vise les produits et services suivants :

[TRADUCTION]

(1) Bateaux de 230 cm à 900 cm, nommément canots pneumatiques à coque rigide, bateaux en aluminium.

- (2) Canots pneumatiques.
- (3) Équipement motorisé pour l'extérieur, nommément moteurs hors-bord pour bateaux.
- (4) Moteurs électriques pour bateaux.
- (5) Génératrices électriques portatives.
- (6) Pièces et accessoires pour les moteurs hors-bord, nommément réservoirs à carburant et tuyaux souples de carburant portatifs pour les hors-bord, housses de protection pour les moteurs hors-bord, roues et câbles de drosse pour les moteurs hors-bord, boîtiers et câbles de télécommande pour les moteurs hors-bord, appareils de rinçage pour les moteurs hors-bord, plaques de stabilisation ou ailerons stabilisateurs pour les moteurs hors-bord, appareils d'inclinaison et de relevage à distance pour les moteurs hors-bord.
- (7) Pompes à eau avec capacité maximale de 10 gallons par minute à 500 gallons par minute.
- (8) Moteurs non électriques de 1,6 HP à 40 HP, à usage général.
- (9) Vêtements, nommément chapeaux et vestes.
- 10) Affiches.
- (11) Supports de moteurs hors-bord.
- (12) Vêtements, nommément tee-shirts; brochures; étagères (les Produits);

- (13) Entretien, réparation et réparation sous garantie d'équipement motorisé pour l'extérieur, nommément moteurs hors-bord de 2,0 HP à 40 HP, génératrices électriques portatives de 800 à 9 000 watts et pompes à eau.
- (14) Exploitation d'une entreprise dans les domaines de la vente, de la distribution, de la location et du service après-vente concernant l'équipement motorisé pour l'extérieur, nommément moteurs hors-bord de 2,0 HP à 40 HP.
- (15) Exploitation d'une entreprise dans les domaines de la vente, de la distribution, de la location et du service après-vente concernant l'équipement motorisé pour l'extérieur, nommément génératrices électriques portatives de 800 à 9 000 watts (les Services).

[4] La demande est fondée sur l'emploi projeté au Canada en liaison avec les produits (1), (2), (7), (8) et (12) et sur l'emploi au Canada depuis au moins aussi tôt que :

- le 15 septembre 2006 pour les produits (3);
- le 25 septembre 2007 pour les produits (4);
- le 15 janvier 2008 pour les produits (5) et les services (15);
- le 15 juin 2007 pour les produits (6) et (11);
- le 30 décembre 2006 pour les produits (9) et les services (13) et (14);
- avril 2007 pour les produits (10).

[5] Les motifs d'opposition invoqués sont fondés sur les articles 30*b*) et *i*) (exigences), 12(1)*d*) (enregistrabilité), 16(1) et (3) (droit à l'enregistrement) et 2 (caractère distinctif) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi). L'une des principales questions soulevées

par l'Opposante dans sa déclaration d'opposition porte sur le fait que la Requérante est simplement une licenciée et/ou une distributrice des produits de l'Opposante fabriqués par elle en Chine et arborant la Marque.

[6] Pour les raisons exposées ci-après, je repousse la demande.

Le dossier

[7] La demande a été annoncée dans le *Journal des marques de commerce* du 18 juillet 2012. L'Opposante a produit sa déclaration d'opposition le 2 octobre 2012. Le 14 juin 2013, la Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle conteste chacun des motifs d'opposition invoqués par l'Opposante.

[8] Comme preuve, l'Opposante a produit la déclaration solennelle de M. Jian Xia, datée du 14 octobre 2013. La Requérante a choisi de ne produire aucune preuve.

[9] Seule l'Opposante a produit un plaidoyer écrit; aucune audience n'a été tenue.

Remarques préliminaires

[10] De nombreuses questions interlocutoires ont été soulevées au cours de cette procédure d'opposition. Je n'ai pas besoin, aux fins de ma décision, de résumer chacune de ces questions. Elles ont toutes été traitées par le registraire et elles sont bien documentées dans les décisions interlocutoires comprises dans le dossier. Je me contenterai de dire que, à cette étape, à la suite de l'émission d'une ordonnance pour le contre-interrogatoire de M. Xia, la Requérante semblait s'être désintéressée de sa demande. Je n'ai pas procédé à ce contre-interrogatoire. Subséquemment, elle n'a pas produit de preuve ni de plaidoyer écrit, et elle n'a pas sollicité la tenue d'une audience.

[11] Manifestement, en l'absence de preuve et de plaidoyer écrit et sans la tenue d'une audience, il m'est difficile de définir la position de la Requérante quant aux motifs d'opposition invoqués par l'Opposante. Cependant, je dois tout de même déterminer si l'Opposante a démontré les faits à l'appui de chacun des motifs d'opposition qu'elle invoque et, dans l'affirmative, si ces motifs sont bien fondés.

Le fardeau de preuve incombant à chacune des parties

[12] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que sa demande d'enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la Loi, tel qu'il est allégué dans la déclaration d'opposition. Cela signifie que, s'il m'est impossible d'arriver à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée à l'encontre de la Requérante. L'Opposante doit, pour sa part, s'acquitter du fardeau initial de prouver les faits sur lesquels elle appuie ses allégations. Le fait qu'un fardeau de preuve initial soit imposé à l'Opposante signifie qu'un motif d'opposition ne sera pris en considération que s'il existe une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de ce motif d'opposition [voir *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst); *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al* 2002 CAF 291, 20 CPR (4th) 155; et *Wrangler Apparel Corp c The Timberland Company* 2005 CF 722, 41 CPR (4th) 223].

Les dates pertinentes

[13] Chaque motif d'opposition doit être apprécié à des dates pertinentes différentes. Ces dates sont les suivantes :

- Motifs d'opposition fondés sur les articles 30*b*) et *i*) : la date de production de la demande (18 juin 2008) [voir *Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC) et *Tower Conference Management Co c Canadian Exhibition Management Inc* (1990), 28 CPR (3d) 428 (COMC)].
- Motif d'opposition fondé sur l'article 16(1) de la Loi : les différentes dates de premier emploi alléguées de la Marque qui varient du 15 septembre 2006 au 15 janvier 2008 [voir l'article 16(1) de la Loi].
- Motif d'opposition fondé sur l'article 16(3) de la Loi : la date de production de la demande (18 juin 2008) [voir l'article 16(3) de la Loi].
- Motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif de la Marque : la date de production de la déclaration d'opposition (2 octobre 2012) [voir *Metro-*

La preuve de l'Opposante

[14] M. Xia se présente comme le directeur général de l'Opposante et est à l'emploi de l'Opposante depuis le début de l'année 2006. Il affirme que l'Opposante est une entreprise chinoise qui conçoit et fabrique divers produits en Chine, lesquels sont distribués et vendus dans le monde entier, notamment au Canada. Ces produits comprennent ce qui suit : moteurs hors-bord, pièces de rechange pour les moteurs hors-bord et groupes électrogènes à essence (les produits de l'Opposante), tous vendus en liaison avec la marque de commerce PARSUN.

[15] M. Xia a produit en pièces JX-1 et JX-2 des imprimés de diverses pages Web de l'ancien site Web et du site Web actuel de l'Opposante qui illustrent les produits de l'Opposante en liaison avec la marque de commerce PARSUN et donnent des détails concernant l'entreprise de l'Opposante.

[16] M. Xia explique que les Produits de l'Opposante sont vendus au Canada par divers distributeurs. Ces distributeurs vendent les produits de l'Opposante aux consommateurs canadiens ou à divers points de vente qui les revendent ensuite aux consommateurs canadiens. Il a produit en pièce JX-3 des imprimés du site Web d'un de ces distributeurs canadiens, dans lesquels les moteurs hors-bord de l'Opposante sont illustrés en liaison avec la marque de commerce PARSUN.

[17] M. Xia allègue que l'Opposante vend les produits de l'Opposante au Canada à divers distributeurs en liaison avec la marque de commerce PARSUN depuis aussi tôt que le 7 novembre 2006. Pour étayer cette déclaration, il a produit en pièce JX-4 des copies de factures, de bordereaux d'emballage et de connaissements qui illustrent ces ventes. Je souligne qu'une des factures produites a été émise par l'Opposante à l'intention d'une entité nommée « Western Import Distribution Group Ltd. » située à la même adresse que celle indiquée dans la demande originale de la Requérante. Le nom d'une personne-ressource est également mentionné : « S. Hudson. »

[18] Au paragraphe 15 de sa déclaration solennelle, M. Xia fournit les ventes annuelles au Canada des produits de l'Opposante entre 2006 et 2013, qui s'élèvent à environ 2 millions de dollars américains.

[19] M. Xia affirme que, pour augmenter les ventes des produits de l'Opposante au Canada, celle-ci distribue du matériel de vente et de mise en marché en liaison avec la marque de commerce PARSUN à ses distributeurs, grossistes et détaillants canadiens. Il a produit en pièce JX-8 des spécimens de cette documentation commerciale désignant l'Opposante comme étant la source des produits annoncés. De plus, il allègue que les détaillants, distributeurs et revendeurs des produits de l'Opposante au Canada créent et distribuent aussi leur propre matériel de vente et de mise en marché pour promouvoir les ventes de ces produits. Il a produit en pièce JX-9 des spécimens de ce matériel. Finalement, les revendeurs, distributeurs et détaillants organisent des activités de vente et de promotion à travers le Canada avec l'autorisation et sous la supervision de l'Opposante. Il a produit en pièce JX-11 des photographies prises à l'occasion de ces activités de mise en marché et de vente.

[20] M. Xia mentionne qu'il fait référence à des [TRADUCTION] « revendeurs » pour désigner les entités qui ne bénéficient pas d'une exclusivité dans un territoire particulier, tandis qu'un [TRADUCTION] « distributeur » peut bénéficier de cette exclusivité dans un territoire particulier. Il énumère certains des revendeurs de l'Opposante, y compris la Requérante.

[21] M. Xia affirme que l'Opposante a enregistré sa marque de commerce PARSUN dans son pays d'origine (la Chine) et dans d'autres pays du monde entier comme marque verbale et parfois comme marque figurative, à savoir une version stylisée du mot PARSUN. Il énumère les pays où ces enregistrements ont été obtenus et il a produit en pièce JX-12 une copie de certains de ces enregistrements.

[22] M. Xia affirme que, par le passé, un autre distributeur canadien des produits de l'Opposante, à savoir MTI Canada Inc., a produit une demande d'enregistrement relative à la marque de commerce PARSUN, sous la demande n° 1345320. Il poursuit en affirmant que cette demande a fait l'objet d'une opposition engagée par la Requérante, dans laquelle la Requérante a déclaré, et même admis, qu'elle n'était qu'une distributrice canadienne. Pour étayer cette allégation, M. Xia a joint à sa déclaration solennelle une copie de la déclaration d'opposition

produite par la Requérante à l'encontre de la demande d'enregistrement n° 1345320 pour la marque de commerce PARSUN, en plus d'une copie de l'affidavit produit par Shelley Hudson au nom de la Requérante dans cette opposition.

[23] Je souligne que, dans la déclaration d'opposition produite par la Requérante à l'encontre de la demande n° 1345320 et dans l'affidavit de Mme Hudson produit à l'appui de cette opposition, la Requérante est décrite comme étant la licenciée de l'Opposante.

Motif d'opposition fondé sur l'article 30i) de la Loi

[24] L'article 30i) de la Loi exige uniquement qu'un requérant se déclare convaincu d'avoir droit d'employer la marque visée par la demande au Canada en liaison avec les produits et services décrits dans la demande d'enregistrement. Cette déclaration est comprise dans la présente demande d'enregistrement. Un opposant peut invoquer l'article 30i) dans des cas précis, comme lorsqu'on allègue la mauvaise foi du requérant ou d'autres circonstances exceptionnelles qui rendent la déclaration du requérant invraisemblable [voir *Sapodilla Co Ltd c Bristol Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC)]. Dans *McCabe c Yamamoto & Co (America) Inc* (1989), 23 CPR (3d) 498 (CF 1^{re} inst), le juge Joyal traite d'une de ces exceptions dans les termes suivants :

[TRADUCTION]

23 Ce que signifie cette jurisprudence à mon avis, c'est que la loi interdit au distributeur de s'approprier et d'enregistrer la marque de commerce de quelqu'un d'autre, habituellement le fabricant, qui en est le propriétaire dans le pays d'origine. En l'espèce, T-Line Golf était un fabricant détenant une licence pour l'emploi de la marque de commerce. Ainsi, tout emploi de la marque au Canada par le distributeur ne pouvait jouer qu'en faveur de cette personne qui était la propriétaire de la marque de commerce ou détenait une licence pour son emploi.

[25] Dans sa déclaration d'opposition, l'Opposante allègue que la Requérante a faussement prétendu être convaincue d'avoir droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Produits et Services pour les raisons détaillées dans sa déclaration d'opposition. En fait, l'Opposante a allégué dans sa déclaration d'opposition être la véritable propriétaire de la Marque et que la Requérante ne fait que la revente au Canada des produits arborant la Marque de l'Opposante.

[26] Pour s'acquitter du fardeau de preuve initial qui lui incombe, l'Opposante s'appuie sur le contenu de la déclaration d'opposition que la Requérante a produite à l'encontre de la demande d'enregistrement n° 1345320 pour la marque de commerce PARSUN, de même que sur l'affidavit produit par Mme Hudson à l'appui de cette opposition. Dans cette déclaration d'opposition, la Requérante s'est présentée comme étant [TRADUCTION] « ... la licenciée canadienne exclusive de PARSUN Power Machine Co. Ltd. [l'Opposante dans cette opposition]... L'Opposante [la Requérante en l'espèce], en vertu de ladite licence, a droit d'employer la marque de commerce PARSUN dans l'ensemble du Canada ». De plus, comme susmentionné, Mme Hudson s'est présentée comme étant la présidente de Western Import Manufacturing Distribution Group Ltd. (la Requérante dans cette opposition) dans l'affidavit produit relativement à la demande n° 1345320 à l'appui de l'opposition susmentionnée. Je reproduis ci-dessous des parties de cet affidavit :

[TRADUCTION]

3. (...) la grande gamme de produits d'équipement motorisé pour bateaux de l'Opposante [la Requérante en l'espèce] comprend de l'équipement fourni par Parsun Power Machine Co. Ltd [l'Opposante en l'espèce], dont le siège social est situé au n° 18, route Jinfeng, Zone du développement économique de la haute technologie, Suzhou, Jiangsu, Chine. Cet équipement est vendu par la [Requérante] sous la marque de commerce PARSUN...

7. [La Requérante] importe sa gamme de produits et ses pièces de rechange pour sa gamme de produits de [l'Opposante] depuis déjà au moins mai 2007. (...)

9. [La Requérante] vend sa gamme de produits sous la Marque de commerce [PARSUN] en tant que licenciée de [l'Opposante]. (...)

10. En tant que licenciée de [l'Opposante], [la Requérante] a fait appel, par voie de sous-licences, à d'autres revendeurs et distributeurs à travers le Canada à l'aide d'un contrat d'entente type. (...) L'entente a été approuvée par [l'Opposante] en octobre 2007 ou aux alentours de cette date. Joint en pièce « J » de mon affidavit se trouve une chaîne de communication entre [la Requérante] et [l'Opposante] montrant que [l'Opposante] était au courant de l'entente et de l'intention de [la Requérante] d'accorder en sous-licence ses droits de vente de la Marque de commerce [PARSUN] à des tiers.

[27] Je sais très bien que la production de l'affidavit de Mme Hudson dans cette procédure prouve simplement qu'il a été produit à l'appui de l'opposition de la Requérante à l'encontre de la demande n° 1345320. Cela ne prouve pas la véracité de son contenu. Cependant, les

allégations contenues dans l'affidavit de Mme Hudson semblent soutenir la prétention de M. Xia concernant le fait que l'Opposante est la véritable propriétaire de la Marque.

[28] Comme susmentionné, la Requérante n'a pas produit de preuve ni de plaidoyer écrit. Les allégations de M. Xia concernant la relation entre les parties n'ont pas été contredites. Aucune raison n'a été donnée par la Requérante pour expliquer sa position précédente à l'encontre de la demande n° 1345320. Finalement, je souligne que la demande en l'espèce a été produite moins de quatre mois avant la production de la déclaration d'opposition de la Requérante à l'encontre de la demande n° 1345320.

[29] Compte tenu de ces circonstances particulières, je suis d'avis que les allégations non contredites comprises dans la déclaration solennelle de M. Xia, ainsi que les références faites aux allégations de la Requérante à l'encontre de la demande n° 1345320, suffisent au moins pour permettre à l'Opposante de s'acquitter du fardeau de preuve initial qui lui incombe à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*).

[30] Il ressort clairement de la jurisprudence que les licenciés, les distributeurs et autres mandataires ne devraient pas être autorisés à usurper les marques de commerce de leurs mandants [voir par exemple *McCabe, supra* et *Royal Douulton Tableware Ltd c Cassidy's Ltd-Cassidy's Ltée* (1984), 1 CPR (3d) 214 (CF 1^{re} inst)].

[31] Considérant que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime d'établir les raisons pour lesquelles le motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*) ne devrait pas être accueilli, l'Opposante obtient gain de cause à l'égard de ce motif d'opposition en ce qui concerne l'ensemble des Produits et Services.

Motif d'opposition fondé sur l'article 30*b*) de la Loi

[32] L'Opposante doit s'acquitter du fardeau initial de produire une preuve à l'appui de ce motif d'opposition. Le fardeau de preuve initial qui incombe à un opposant relativement à ce motif d'opposition est moins lourd qu'à l'égard d'autres motifs d'opposition, considérant que les faits à l'appui de ce motif sont plus accessibles au requérant [voir *Tune Masters c Mr P's Mastertune Ignition Services Ltd* (1986), 10 CPR (3d) 84 (COMC)].

[33] L'Opposante soutient que tout emploi de la Marque par la Requérente a été fait sous licence. Par conséquent, en vertu des dispositions de l'article 50 de la Loi, tout emploi de la Marque par la Requérente peut être attribué à l'Opposante. Ainsi, il n'y a eu aucun emploi de la Marque par la Requérente au Canada en liaison avec les Produits et Services au sens de l'article 4 de la Loi. Par conséquent, la Requérente n'a pas employé la Marque aux différentes dates invoquées dans sa demande.

[34] Je suis d'accord avec l'Opposante. Selon la preuve décrite à l'égard du motif d'opposition précédent, l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve léger. L'Opposante a réussi à démontrer que tout emploi de la Marque au Canada par la Requérente a été fait en tant que licenciée et/ou distributrice des produits de l'Opposante. Cet emploi de la Marque par la Requérente serait considéré comme un emploi de la Marque par l'Opposante.

[35] La Requérente n'a produit aucune preuve lui permettant de s'acquitter de son fardeau de démontrer qu'elle a employé la Marque au Canada, au sens de l'article 4 de la Loi, en liaison avec les Produits et Services à chacune des dates de premier emploi revendiquées dans sa demande. Par conséquent, ce motif d'opposition est accueilli, mais seulement en ce qui concerne les produits (3), (4), (5), (6), (9), (10) et (11), ainsi que les Services.

[36] Comme la demande est fondée sur l'emploi projeté en liaison avec les produits (1), (2), (7), (8) et (12), ce motif d'opposition ne peut être accueilli à leur égard.

Autres motifs d'opposition

[37] Compte tenu du manque apparent d'intérêt de la part de la Requérente à l'égard de cette demande, puisqu'elle n'a pas produit de preuve ni de plaidoyer écrit et qu'elle n'a pas sollicité la tenue d'une audience, conjugué au fait que l'Opposante a obtenu gain de cause à l'égard d'un motif d'opposition et a partiellement obtenu gain de cause à l'égard d'un deuxième motif d'opposition, je n'ai pas l'intention de me pencher sur les autres motifs d'opposition invoqués par l'Opposante.

Décision

[38] Conformément aux pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande au titre de l'article 38(8) de la Loi.

Jean Carrière
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay, trad.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

Aucune Audience Tenue

AGENTS AU DOSSIER :

Lavery, de Billy

POUR L'OPPOSANTE

Aucun

POUR LA REQUÉRANTE