



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

Référence : 2015 COMC 114
Date de la décision : 2015-06-22
TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45, engagée à
la demande de Smiths IP, visant l'enregistrement
n° LMC498,081 de la marque de commerce INSIGHT au
nom de Mechtronix Inc.**

[1] Le 5 juin 2013, à la demande de Smiths IP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Mechtronix Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l'enregistrement n° LMC498,081 de la marque de commerce INSIGHT (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée en liaison avec les produits suivants : [Traduction] « dispositifs de formation de vol à l'intention des pilotes qui apprennent à piloter des aéronefs à biturbopropulseur ou à moteurs à pistons; et logiciels et matériel pour la simulation de vol ».

[3] L'avis prévu à l'article 45 exigeait de la Propriétaire qu'elle présente une preuve indiquant qu'elle avait employé la Marque au Canada en liaison avec chacun des produits décrits dans l'enregistrement entre le 5 juin 2010 et le 5 juin 2013.

[4] Les définitions d'« emploi » en liaison avec des produits sont énoncées comme suit à l'article 4 de la Loi :

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.

...

4(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des produits ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces produits sont exportés du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces produits.

La preuve de la Propriétaire

[5] En réponse à l'avis du Registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Fernando Petruzziello, assermenté le 13 décembre 2013 à Montréal au Québec. Seule la Partie requérante a produit des représentations écrites; aucune audience n'a été tenue.

[6] Dans son affidavit, M. Petruzziello atteste qu'il est le président de la Propriétaire, laquelle est située à St.-Laurent au Québec. Son affidavit est bref; il ne contient que les paragraphes de fond suivants et aucune pièce :

[TRADUCTION]

2. Que ladite marque de commerce a été employée activement dans le contexte des activités de l'entreprise au cours des trois années précédant la date de l'avis;

3. Que la marque de commerce est toujours employée de manière continue par l'entreprise;

4. Que parmi les autres emplois de cette marque de commerce, la marque de commerce figure dans diverses publications de l'entreprise, y compris des documents promotionnels, et est apposée sur divers simulateurs de vols avec des tiers partout dans le monde.

Insuffisance de la preuve

[7] Il est bien établi que de simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le critère relatif à la preuve d'emploi soit peu exigeant dans le cadre de cette procédure de radiation en vertu de l'article 45 [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst)] et qu'il ne soit pas nécessaire de présenter une surabondance de preuves [*Union Electric Supply Co Ltd c Registraire des marques*

de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst)], il faut néanmoins produire des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure à un emploi de la marque de commerce en liaison avec les produits visés par l'enregistrement au cours de la période pertinente.

[8] Bien que M. Petruzzello affirme que la Marque est visible sur « les documents promotionnels et sur divers simulateurs de vol », il ne fournit aucune pièce à l'appui de cette affirmation. En l'absence de pièces à l'appui, comme des photographies représentatives des simulateurs de vol, de leur emballage ou de documents promotionnels connexes, je ne peux pas conclure que la Marque était apposée sur les produits telle qu'elle est enregistrée au moment de la vente ou du transfert.

[9] Quoiqu'il en soit, la présence d'une marque de commerce sur des documents promotionnels ou publicitaires ne suffit pas en soi pour établir l'emploi en liaison avec les produits. Comme l'a noté la Partie requérante, afin que de tels documents soient associés aux produits dans une mesure suffisante pour qu'ils constituent un emploi de toute marque de commerce qui y est apposée, les documents doivent être remis au moment du transfert des produits [citant *Nissan Canada Inc c BMW Canada Inc*, 2007 CAF 255, 60 CPR (4th) 181].

[10] En l'espèce, la Propriétaire n'a fourni aucune preuve de transfert de l'un ou l'autre des produits visés par l'enregistrement au Canada ou ailleurs. Bien qu'il ne soit pas obligatoire de produire des factures pour répondre de façon satisfaisante à un avis donné en vertu de l'article 45 [*Lewis Thomson & Son Ltd c Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 CPR (3d) 483 (CF 1^{re} inst)]; l'emploi n'en doit pas moins être établi en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement [*John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co et al* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)]. Par conséquent, une certaine preuve que des transferts ont eu lieu dans la pratique normale du commerce au Canada pendant la période pertinente est requise. Une telle preuve peut prendre la forme de factures ou de rapports de ventes, mais elle peut également être présentée sous la forme de déclarations claires faites sous serment.

[11] En l'absence de telles pièces à l'appui et de détails supplémentaires, les déclarations de M. Petruzzello ne constituent que de simples allégations d'emploi, plutôt que des déclarations de fait établissant l'emploi de la Marque [voir *Plough, supra*].

[12] Compte tenu de tout ce qui précède, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi. En outre, je ne suis saisi d'aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque.

Décision

[13] En conséquence, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera radié conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi.

Andrew Bene
Agent d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Sophie Ouellet, trad.a.