

OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2019 COMC 122

Date de la décision : 2019-11-18

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE
L’ARTICLE 45**

Marks & Clerk

Partie requérante

et

Opel Automobile GmbH

Propriétaire inscrite

LMC735,184 pour INSIGNIA

Enregistrement

[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*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement n° LMC735,184 de la marque de commerce INSIGNIA (la Marque), appartenant à Opel Automotive GmbH.

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises suivantes :
Véhicules à moteur, nommément les voitures, à l’exception des pneus de véhicules.

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement devrait être radié.

INTRODUCTION

[4] À la demande de Sim & McBurney, exploitant maintenant sous la bannière de Marks & Clerk (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a délivré un avis en application de l'article 45 de la Loi le 8 décembre 2016 à Adam Opel AG, la propriétaire inscrite de la Marque à cette date. À la suite de cet avis, le registraire a enregistré un changement dans le titre de l'enregistrement à Opel Automotive GmbH (la Propriétaire). Ce changement de titre n'est pas en cause dans la présente instance.

[5] L'avis exigeait que la Propriétaire indique si la marque de commerce avait été employée au Canada en liaison avec chacun des produits mentionnés dans l'enregistrement à tout moment au cours de la période de trois ans précédant immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, la date de son dernier emploi et le motif de l'absence d'un tel emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour démontrer l'emploi s'étend du 8 décembre 2013 au 8 décembre 2016.

[6] La définition pertinente sur l'emploi des produits 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'un avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[7] Il est bien établi que le simple fait d'affirmer qu'une marque de commerce est employée ne suffit pas pour démontrer son emploi dans le contexte d'une procédure en application de l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c. Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le seuil d'établissement de l'emploi dans ces procédures soit peu élevé [*Woods Canada Ltd c. Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CFPI)], et qu'il ne soit pas nécessaire d'établir une surabondance de preuve [*Union Electric Supply Co Ltd c. Registrar of Trade Marks* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CFPI)], il faut encore fournir des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure à l'emploi de la marque de commerce en liaison avec chacun des produits mentionnés

dans l'enregistrement pendant la période pertinente [*John Labatt Ltd v Rainier Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[8] Le 10 octobre 2017, en réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a fourni l'affidavit de Stefan Zimmerman, souscrit le 5 octobre 2017. Ni la Partie requérante ni la Propriétaire n'ont produit d'observations écrites. Seule la Partie requérante a demandé à formuler des observations à une audience.

LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[9] M. Zimmerman déclare qu'il est l'avocat général aux ventes et au marketing d'Opel Group, une société allemande. La relation entre Opel Group et la Propriétaire n'est pas expliquée. Il explique que la Marque [TRADUCTION] « est actuellement employée pour identifier un modèle de voiture dans de nombreux pays dans le monde », laquelle a fait sa première apparition sur les marchés en 2008. Il affirme que les voitures de marque INSIGNIA sont vendues dans de nombreux pays dans le monde. Il joint des photographies de trois modèles différents de la voiture de marque INSIGNIA comme pièce A. Je remarque que, dans chaque image, les voitures portent des plaques d'immatriculation de style européen.

[10] M. Zimmerman affirme que la Marque est affichée bien en vue à l'arrière des voitures. À l'appui, il joint, comme pièce B, des photographies de la Marque qui se trouve à l'arrière de plusieurs voitures différentes. Encore une fois, chacune des voitures semble avoir une plaque d'immatriculation européenne.

[11] De plus, M. Zimmerman affirme que la Marque figurait sur les matériaux qui accompagnaient les véhicules au moment du transfert. Comme pièce C, il joint une copie de la première page du manuel du propriétaire de la voiture de marque INSIGNIA, sur laquelle la Marque est affichée bien en vue sous le nom « Opel Insignia ».

[12] M. Zimmerman déclare qu'au cours de la période concernée, [TRADUCTION] « plusieurs milliers de voitures de marque INSIGNIA ont été vendues dans le monde entier », chacune affichant la Marque bien en vue. De plus, il affirme que les voitures font l'objet d'une promotion et d'une publicité importantes dans le monde entier en liaison avec la Marque, y compris sur les sites Web de la Propriétaire. Comme pièce D, il joint des captures d'écran montrant des images

de diverses voitures. La Marque est affichée bien en vue sur chaque capture d'écran sous les noms « Insignia GSi Limousine », « Insignia Grand Tour », et autres combinaisons similaires. De plus, je remarque que chaque capture d'écran porte la mention « Pressroom EUROPE » dans le coin supérieur gauche et, une fois de plus, chaque voiture semble avoir une plaque d'immatriculation de style européen.

[13] Finalement, je remarque qu'aucune des pièces jointes ne porte une page d'une formule d'assermentation; toutefois, il y a la page un [TRADUCTION] « acte notarié » à la fin de l'affidavit signé par un notaire public à Rüsselsheim, en Allemagne.

ANALYSE

[14] À titre préliminaire, je remarque que la Partie requérante a soulevé plusieurs questions concernant l'affidavit de M. Zimmerman à l'audience, y compris le fait qu'il s'est identifié comme avocat principal de « Opel Group », plutôt que comme la Propriétaire, et que les formules d'assermentation des pièces ne soient ni datés ni mandatés. En outre, la Partie requérante a fait valoir que la Marque n'apparaît pas seule dans les pièces C et D, mais plutôt comme « Opel Insignia » dans la pièce C et comme « Insignia GSi Limousine », « Insignia Grand Tour » et autres formulations similaires dans la pièce D. Toutefois, il n'est pas nécessaire que j'examine ces questions dans la présente décision, car même si je devais trancher chaque question en faveur de la Propriétaire, sa preuve serait encore insuffisante pour établir l'emploi de la Marque au sens de la Loi, pour les motifs décrits dans les suivantes.

[15] En particulier, l'affidavit de M. Zimmerman ne contient aucune déclaration ou preuve documentaire concernant les ventes des produits enregistrés au Canada. Il fait plutôt référence à plusieurs reprises aux ventes et à la promotion des voitures de marque INSIGNIA [TRADUCTION] « dans le monde entier ». En fait, l'affidavit de M. Zimmerman ne fait aucune mention précise du Canada et rien ne laisse entendre que le Canada est l'un des [TRADUCTION] « nombreux pays du monde » où ces véhicules sont vendus. De plus, chacun des véhicules présentés dans les pièces jointes à l'affidavit de M. Zimmerman porte une plaque d'immatriculation de style européen, et chacune des captures d'écran présentées dans la pièce D porte la mention « Pressroom EUROPE ». Il n'existe aucune preuve d'un transfert au Canada, dans le cours normal des affaires ou autrement.

[16] Par conséquent, je ne peux conclure que la preuve de la Propriétaire établit l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec les produits enregistrés au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Je parviens à cette conclusion suivant le principe bien établi selon lequel l'affidavit de la Propriétaire inscrite doit être considéré du point de vue de ce qu'il ne dit pas puisque la preuve présentée dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45 ne fait l'objet d'aucun contre-interrogatoire [voir *Plough et House of Kwong Sang Hong International Ltd. c. Borden Ladner Gervais*, 2004 CF 554 au para 33]. De plus, la Propriétaire n'a fourni aucune circonstance particulière qui justifierait le non-emploi de la Marque au Canada en liaison avec les produits enregistrés.

DÉCISION

[17] Par conséquent, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi, le numéro d'enregistrement LMC735,184 sera radié conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi.

G.M. Melchin
Agent d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Anne Laberge
Le 2 décembre 2019

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

DATE DE L'AUDIENCE 2019-09-12

COMPARUTIONS

Sanjukta Tole

Pour la Partie requérante

AGENT(S) AU DOSSIER

Gowling WLG (Canada) LLP

Pour la Propriétaire inscrite

Marks & Clerk

Pour la Partie requérante