

OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2020 COMC 4

Date de la décision : 2020-01-22

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

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

Antler Limited

Partie requérante

et

ATOM S.p.A.

Propriétaire inscrite

LMC563,446 pour ATOM

Enregistrements

Design LMC563,447 pour ATOM

Design

INTRODUCTION

[1] À la demande de Antler Limited (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné des avis prévus à l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi), le 11 octobre 2017 à ATOM S.p.A. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC563,446 pour la marque de commerce ATOM Design et de l’enregistrement n° LMC563,447 pour la marque de commerce ATOM Design (collectivement les Marques), reproduites ci-dessous, respectivement.

atom

ATOM

[2] Les Marques sont enregistrées pour emploi en liaison avec les produits suivants :

Machines pour l'industrie de la chaussure, machines-outils pour l'industrie de la chaussure, des articles en cuir et du traitement du cuir, des peaux d'animaux et des matériaux synthétiques; cuir, similicuir et articles faits de ces matières non inclus dans d'autres classes, nommément sacs à main, portefeuilles, porte-documents et ceintures; peaux d'animaux; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, sellerie, nommément selles et harnais; vêtements, nommément vêtements de cuir pour hommes et femmes, nommément vestes, vestes de sport, survêtements en cuir; vêtements en textile pour hommes et femmes, nommément chemises et vestes.

[3] L'article 45 de la Loi exige du propriétaire inscrit d'une marque de commerce de montrer si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacun des produits que spécifie l'enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où la marque de commerce a également été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour démontrer l'emploi dans les deux cas se situe entre le 11 octobre 2014 et le 11 octobre 2017.

[4] La définition pertinente d'« emploi » en ce qui a trait aux produits est énoncée à l'article 4(1) de la Loi comme suit :

(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.

[5] Il est bien établi que la simple affirmation d'emploi ne suffit pas pour démontrer son 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 niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 soit peu élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst)] et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co Ltd c Canada (Registraire*

des marques de commerce) (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst)], il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement pendant de la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[6] En réponse aux avis du registraire, dans chaque cas, la Propriétaire a produit un affidavit de Luisa Maria Gaia, DPF de la Propriétaire, établi sous serment le 20 mars 2018 en Italie [les affidavits Gaia]. Les deux parties ont produit des observations écrites; une audience n'a pas été demandée. Je remarque que les affidavits et les observations dans chaque cas sont substantiellement similaires.

LES AFFIDAVITS GAIA

[7] Les affidavits Gaia peuvent se résumer comme suit :

- La Propriétaire [TRADUCTION] « produit et vend des machines, des accessoires et des pièces de rechange destinés à être utilisés dans de nombreux secteurs de fabrication, en s'adaptant à tous les processus industriels qui comprennent la coupe de matériaux non métalliques, y compris l'industrie de la chaussure » [au para 4].
- Au Canada, la Propriétaire vend ses produits par l'intermédiaire de son distributeur, Relco, Inc. Relco achète des machines de marque ATOM Design, des machines-outils, des accessoires et des pièces de rechange de la Propriétaire ou du distributeur nord-américain de la Propriétaire, ATOM-MSA USA, et, à son tour, vend ces produits à des clients canadiens [au para 5].
- La Propriétaire vend des produits portant les Marques au Canada depuis les années 1980. Au cours de la période pertinente, les ventes de [TRADUCTION] « machines, machines-outils, accessoires et pièces de rechange pour l'industrie de la chaussure, pour les articles en cuir et pour la transformation du cuir, des peaux d'animaux et des matériaux synthétiques portant [les Marques] » se sont élevées à plus de 4 millions d'euros [au para 6].

- La pièce A des affidavits Gaia comprend environ 40 factures [TRADUCTION] « représentatives » de la Propriétaire, toutes datées au cours de la période pertinente, qui sont attestées par Mme Gaia comme ayant trait aux ventes de produits vendus au Canada en liaison avec les Marques. Mme Gaia indique que les produits mentionnés dans les factures, à savoir la [TRADUCTION] « table de coupe à couteau oscillant », la [TRADUCTION] « presse à découper oléohydraulique » et la « presse à clic oléohydraulique », sont des machines et des machines-outils utilisées dans de nombreuses industries – y compris l’industrie de la chaussure – pour couper des matériaux rigides et semi-rigides, y compris le cuir, les peaux d’animaux et les matériaux synthétiques [au para 7]. Je remarque que les deux Marques sont présentées en haut de chaque facture et que le nom complet de la Propriétaire apparaît séparément au bas de chaque facture.
- En ce qui concerne les factures, Mme Gaia explique que, dans le cas des ventes de [TRADUCTION] « pièces », les factures sont émises directement à Relco et, dans le cas des ventes de machines et de machines-outils, les factures sont émises à ATOM-MSA USA. En tout état de cause, les produits sont livrés à Relco au Canada pour être vendus à des clients canadiens [au para 7].
- Deux photographies d’une machine à [TRADUCTION] « table de coupe de couteau » portant la marque ATOM Design (en lettres majuscules) sont jointes à titre de pièce B aux affidavits Gaia. Mme Gaia confirme que la façon dont les Marques sont apposées démontre comment les Marques ont été utilisées sur les produits livrés à des clients au Canada pendant la période pertinente.
- Quatre photographies de [TRADUCTION] « composants d’une machine enveloppée dans un emballage » portant la marque ATOM Design (en lettres majuscules) sont jointes à titre de pièce C aux affidavits Gaia. À nouveau, Mme Gaia confirme que la façon dont les marques sont apposées démontre comment les Marques ont été utilisées sur l’emballage des produits livrés à des clients au Canada pendant la période pertinente.

ANALYSE

[8] Dans ses observations écrites succinctes, la Partie requérante soutient que, bien que les affidavits Gaia portent sur la vente de [TRADUCTION] « machines et machines-outils et leurs accessoires et pièces de rechange », ils sont muets en ce qui concerne les produits enregistrés restants. À ce titre, la Partie requérante fait valoir que, [TRADUCTION] « à tout le moins », les enregistrements devraient être modifiés en conséquence afin de supprimer les produits enregistrés restants.

[9] Dans ses observations écrites, le Propriétaire soutient qu'il a établi l'emploi des Marques [TRADUCTION] « au moins » en liaison avec les « machines pour l'industrie de la chaussure » et les « machines-outils » et que les enregistrements devraient être maintenus en conséquence à l'égard de ces produits.

[10] En effet, après avoir examiné les factures et les photographies produites en pièce conjointement avec les déclarations sous serment de Mme Gaia, il est clair que la Propriétaire a démontré les transferts de produits visés par l'enregistrement « machines pour l'industrie de la chaussure » et « machines-outils... » au Canada au cours de la période pertinente et que ces produits ou leur emballage arboraient la marque ATOM Design (bien qu'en lettres majuscules seulement).

[11] Néanmoins, en appliquant les principes établis dans *Canada (registraire des marques de commerce) c Cie Internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF) et *Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF), j'estime que la caractéristique dominante des deux Marques est le mot « Atom ». À ce titre, je considère que la présentation de la marque ATOM Design en majuscules, comme le démontrent les photographies de produit et d'emballage produites en preuve, constitue également l'emploi de la marque ATOM Design en lettres minuscules, la caractéristique dominante ayant été conservée.

[12] De toute façon, dans l'application des facteurs énoncés dans *Hortilux Schreder BV c Iwasaki Electric Co*, 2012 CAF 321 au para 12, en ce qui concerne la présentation de la marque de commerce sur les factures, j'accepte également le fait que la présentation des deux Marques dans le haut des factures produites en pièce constitue un emploi de ces deux Marques en liaison

avec les produits facturés. À cet égard, je remarque que les factures sont établies pour des ventes à un distributeur, que le nom complet de la Propriétaire apparaît séparément des Marques affichées et qu'aucune autre marque de commerce (comme celles d'autres fabricants) n'apparaît sur les factures.

[13] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi des Marques en liaison avec les produits enregistrés « Machines pour l'industrie de la chaussure, machines-outils pour l'industrie de la chaussure, des articles en cuir et du traitement du cuir, des peaux d'animaux et des matériaux synthétiques » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[14] En ce qui concerne les autres produits, je suis d'accord avec la Partie requérante pour dire qu'il n'y a aucune preuve d'emploi des Marques en liaison avec des produits autres que les « machines » et les « machines-outils ». Bien que les machines et les machines-outils vendues par la Propriétaire puissent être utilisées dans le traitement d'articles en cuir, de vêtements et d'autres produits similaires, la preuve est par ailleurs muette à l'égard des produits enregistrés restants en tant qu'objets d'un commerce en soi.

[15] À ce titre, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec l'un des autres produits enregistrés au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Comme je ne dispose d'aucune preuve de circonstances spéciales, les enregistrements seront modifiés en conséquence.

DÉCISION POUR LMC563,446

[16] 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 et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement n° LMC563,446 sera modifié afin de supprimer les produits suivants :

... des articles en cuir et du traitement du cuir, des peaux d'animaux et des matériaux synthétiques; cuir, similibeur et articles faits de ces matières non inclus dans d'autres classes, notamment sacs à main, portefeuilles, porte-documents et ceintures; peaux d'animaux; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, sellerie, notamment selles et harnais; vêtements, notamment vêtements de cuir pour hommes et

femmes, nommément vestes, vestes de sport, survêtements en cuir; vêtements en textile pour hommes et femmes, nommément chemises et vestes.

[17] L'état déclaratif des produits modifié sera libellé comme suit :

Machines pour l'industrie de la chaussure, machines-outils pour l'industrie de la chaussure, des articles en cuir et du traitement du cuir, des peaux d'animaux et des matériaux synthétiques.

DÉCISION POUR LMC563,447

[18] De la même façon, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement n° LMC563,447 sera modifié afin de supprimer les produits suivants :

... cuir, similicuir et articles faits de ces matières non inclus dans d'autres classes, nommément sacs à main, portefeuilles, porte-documents et ceintures; peaux d'animaux; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, sellerie, nommément selles et harnais; vêtements, nommément vêtements de cuir pour hommes et femmes, nommément vestes, vestes de sport, survêtements en cuir; vêtements en textile pour hommes et femmes, nommément chemises et vestes.

[19] L'état déclaratif des produits modifié sera libellé comme suit :

Machines pour l'industrie de la chaussure, machines-outils pour l'industrie de la chaussure, des articles en cuir et du traitement du cuir, des peaux d'animaux et des matériaux synthétiques.

Andrew Bene
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-France Denis

**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

Marks & Clerk

Pour la Propriétaire inscrite

Moffat & Co.

Pour la Partie requérante