

O P I C



C I P O

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2020 COMC 110

Date de la décision : 2020-09-30

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

Riches, Mckenzie & Herbert LLP

Partie requérante

et

EngineQuest LLC

Propriétaire inscrite

LMC675,965 pour EQ

Enregistrement

INTRODUCTION

[1] Le 11 juillet 2017, à la demande de Riches, McKenzie & Herbert LLP (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, c T-13 (la Loi), à A & A Midwest Rebuilders Suppliers, Inc. (A & A), la Propriétaire inscrite au moment de l’enregistrement n° LMC675,965 de la marque de commerce EQ (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits « Culasses de moteur, blocs- moteurs [*sic*], vilebrequins, bielles de moteur, tubulures d’admission, tubulures d’échappement et carters de distribution ».

[3] Le 27 janvier 2020, le Registraire a mis à jour l'enregistrement afin d'inscrire une cession de la Marque à EngineQuest LLC (la Propriétaire), la propriétaire actuelle de la Marque. Ce changement de propriétaire n'est pas en cause dans la présente instance.

[4] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard des produits visés par l'enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, qu'elle précise la date à laquelle la marque a ainsi 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 est du 11 juillet 2014 au 11 juillet 2017.

[5] Pour les motifs qui suivent, je conclus qu'il y a lieu de maintenir l'enregistrement seulement en ce qui concerne les « Culasses de moteur » et les « carters de distribution ».

[6] La définition pertinente d'« emploi » en l'espèce est énoncée à l'article 4(1) 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'avis de liaison est alors donné à la personne à laquelle la propriété ou possession est transférée.

[7] Il est bien établi que de simples allégations d'emploi d'une marque de commerce ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte d'une procédure en vertu de l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le seuil pour établir l'emploi dans le cadre de cette procédure soit faible [*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 le 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) [*John Labatt*]].

[8] En réponse à l'avis du Registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Scott J. Stolberg, le secrétaire-trésorier d'A & A, souscrit le 15 janvier 2018. Les deux parties ont déposé des représentations écrites. Aucune audience n'a été tenue.

PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[9] M. Stolberg affirme que l'activité principale d'A & A consiste à acheter de la ferraille recyclable, ainsi qu'à fournir des pièces internes, de moteur et de transmission à des clients au Canada et ailleurs. Il affirme que la Marque est employée en lien avec un commerce aux États-Unis et au Canada [TRADUCTION] « en liaison avec des stocks, ainsi que des culasses de moteur performant, des blocs-moteurs, des vilebrequins, des bielles de moteur, des tubulures d'admission, des tubulures d'échappement, des carters de distribution, des boulons à tête, des amortisseurs de vibrations et bien plus encore ». Il affirme que ces pièces sont disponibles dans des entrepôts de Chicago et de Las Vegas, qu'elles sont offertes à la vente par l'entremise de la boutique eBay de la Propriétaire, et qu'elles peuvent être expédiées au Canada.

[10] M. Stolberg joint les pièces suivantes à son affidavit :

- Pièce A : captures d'écran du site Web d'A & A. Une courte présentation indique que [TRADUCTION] « EngineQuest (EQ) est la division d'A & A responsables des pièces de moteur » et qu'ils se spécialisent dans les culasses de moteur, les boulons de tête, les carters de distribution, les amortisseurs de vibrations et d'autres produits.
- Pièces B et C : captures d'écran de la boutique eBay d'A & A, datées du 12 janvier 2018. La Pièce C montre des articles de la boutique eBay pour lesquels l'expédition internationale prioritaire au Canada est offerte. Ces articles comprennent des culasses de moteur, des blocs-moteurs, des vilebrequins, des bielles, des tubulures d'admission, des tubulures d'échappement et des carters de distribution. La page eBay comprend plus de 8 000 évaluations.
- Pièce D : factures datées de la période pertinente indiquant les ventes d'A & A à un client canadien, y compris pour des culasses de moteur, des carters de distribution et d'autres articles, notamment un article appelé « SCREW IN ROCKER STUD CHEVY » [VIS POUR CRAMPON DE CULBUTEUR DE CHEVY]. Les lettres « EQ » figurent sous une forme stylisée dans le haut des factures, ainsi qu'au début des codes de produit se trouvant à côté des articles énumérés. Par exemple, sur une facture datée du 13 janvier 2017, la facture indique « EQ-CH350C CHEVROLET 5.7L 350 1996-2002 CYLINDER HEAD CAST#s062,906,721 » [EQ-CH350C CULASSE DE MOTEUR NO s062,906,721 POUR CHEVROLET 5.7L 350 1996-2002] et « EQ-TC350P PLASTIC TIMING COVER 96-03 CHEVROLET 305 / 350 V8 » [EQ-TC350P CARTER DE DISTRIBUTION EN

PLASTIQUE POUR CHEVROLET 305 / 350 V8 1996-2003]. Je remarque que cette facture montre une expédition directement à l'adresse du client à Delta, en Colombie-Britannique, tandis que d'autres ventes au même client ont été expédiées à une adresse en Californie.

- Pièce E : annonces arborant la Marque, qui, selon M. Stolberg, ont été distribuées au Canada pendant la période pertinente.
- Pièce F : photographies d'emballages sur lesquels les lettres « EQ » figurent sous une forme stylisée, ainsi qu'au début des codes de produit apposés sur les emballages. M. Stolberg affirme que ces photographies sont représentatives d'emballages et d'étiquettes d'articles expédiés au Canada.

[11] La version stylisée des lettres « EQ » est toujours apposée sur les factures et sur l'emballage avec les mots « EngineQuest » immédiatement en dessous ou, parfois, ailleurs sur l'emballage. Les lettres « EQ » stylisées est reproduite ci-dessous :



ANALYSE

[12] La Partie requérante fait valoir que la preuve de la Propriétaire ne démontre pas l'emploi de la Marque en liaison avec l'un des produits. Plus précisément, la Partie requérante fait valoir que la Propriétaire n'a pas démontré que chacun des produits a été transféré dans la pratique normale du commerce au Canada pendant la période pertinente; que l'apposition des lettres « EQ » dans les codes de produit ne constitue pas un emploi de la Marque; et que l'apposition des lettres « EQ » stylisées ne constitue pas un emploi de la Marque enregistrée. Chaque observation sera examinée à tour de rôle.

[13] La Partie requérante fait valoir que la Propriétaire n'a pas décrit la pratique normale du commerce d'A & A au Canada et fait remarquer que la simple présence de produits sur des captures d'écran d'une boutique eBay en dehors de la période pertinente ne démontre pas que ces produits ont été transférés dans la pratique normale du commerce au Canada. De plus, la Partie requérante fait remarquer que, même si les articles semblent avoir été achetés par une entité canadienne, certaines factures montrent des expéditions vers la Californie, et que la Propriétaire

n'a pas établi une corrélation entre les articles énumérés dans les factures et les produits visés par l'enregistrement.

[14] En réponse aux observations de la Partie requérante concernant la pratique normale du commerce, la Propriétaire fait valoir, et je suis d'accord avec elle, que M. Stolberg a bien expliqué que la pratique normale du commerce d'A & A au Canada consiste à vendre des produits directement ou par l'entremise de sa page eBay à des clients canadiens et à expédier des produits de ses entrepôts aux États-Unis à ces clients.

[15] En ce qui concerne l'observation de la Partie requérante selon laquelle la simple présence de la boutique eBay ne démontre pas que les produits ont été transférés dans la pratique normale du commerce au Canada, la Propriétaire fait valoir que les clients au Canada peuvent consulter la page et acheter des produits, et elle souligne l'option d'expédition prioritaire internationale au Canada comme preuve supplémentaire du fait que les Canadiens peuvent acheter ces produits. De plus, la Propriétaire cite la grande quantité d'évaluations de la boutique eBay d'A & A comme étant un indicateur de l'ampleur des ventes dans cette boutique.

[16] Cependant, il est bien établi qu'il ne suffit pas de démontrer que les produits étaient simplement disponibles à la vente au Canada pendant la période pertinente. Une certaine preuve que des transferts ont eu lieu dans la pratique normale du commerce est nécessaire. Je remarque également que M. Stolberg ne confirme pas dans son affidavit que les captures d'écran sont représentatives des articles que la boutique a expédiés pendant la période pertinente. Par conséquent, je ne peux conclure que la Propriétaire a transféré chacun des produits au Canada dans la pratique normale du commerce en me fondant uniquement sur la preuve de la boutique eBay d'A & A.

[17] Cependant, il n'est pas nécessaire que la Propriétaire s'appuie sur les imprimés d'eBay, car les factures produites en pièce fournissent à elles seules une preuve suffisante de l'emploi en liaison avec certains produits visés par l'enregistrement. En ce qui concerne les observations de la Partie requérante concernant les factures, la Propriétaire fait valoir que, même si les produits ont été expédiés en Californie avant d'être expédiés au Canada, les factures montrent le transfert de la propriété des produits à l'entité canadienne. Quoiqu'il en soit, la Propriétaire fait remarquer qu'une des factures est datée du 13 janvier 2017 et qu'elle montre sans équivoque une

vente de produits identifiés comme étant des culasses de moteur et des carters de distribution, qui ont été expédiés directement à l'adresse du client au Canada.

[18] Je suis d'accord avec la Propriétaire sur ce dernier point. La preuve d'une seule vente peut suffire pour démontrer l'emploi aux fins d'une procédure de radiation en vertu de l'article 45, à condition qu'elle présente les caractéristiques d'une opération commerciale authentique et qu'elle ne soit pas perçue comme ayant été délibérément fabriquée ou inventée en vue de protéger l'enregistrement [*Philip Morris Inc c Imperial Tobacco Ltd* (1987), 13 CPR (3d) 289 (CF 1^{re} inst)]. En l'espèce, je suis convaincu que la facture du 13 janvier 2017 est suffisante pour démontrer que les produits « culasses de moteur » et « carters de distribution » visés par l'enregistrement ont été transférés dans la pratique normale du commerce au Canada pendant la période pertinente. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner les autres factures puisqu'elles ne mentionnent aucun autre produit visé par l'enregistrement. À cet égard, je remarque que ni l'affidavit ni les observations de la Propriétaire ne montrent clairement que l'un des autres produits indiqués sur les factures, comme le crampon de culbuteur, correspond à l'un des produits visés par l'enregistrement.

[19] En ce qui concerne l'inclusion des lettres « EQ » dans les codes de produit, la Partie requérante fait valoir que ces lettres n'indiquent que la division d'A & A d'où ces articles proviennent, et ne constituent pas la Marque. En réponse, la Propriétaire fait valoir que la présence des lettres « EQ » au début des codes de produit constitue un emploi de la Marque au sens de la Loi, faisant remarquer qu'elles servent à indiquer la source des produits et sont soulignées par le trait d'union qui sépare les lettres « EQ » des numéros des articles.

[20] Comme il a été déclaré dans *Consumers Distributing Co/Cie Distribution aux Consommateurs c Toy World Ltd*, 1990 CarswellNat 1398 (COMC), au para 14, [TRADUCTION] « l'emploi d'un mot ou d'un ensemble de mots comme marque de commerce ne signifie pas nécessairement que ce même mot ou ensemble de mots ne peut être utilisé comme nom commercial, et vice-versa ». Il s'agit de savoir si le propriétaire inscrit a démontré que la marque de commerce est employée d'une façon telle qu'elle peut être perçue comme une marque de commerce et non simplement comme une dénomination sociale ou un identifiant d'entreprise. Les facteurs pertinents à considérer comprennent la question de savoir si la marque de commerce

se démarque de l'adresse commerciale ou des autres renseignements identifiant l'entreprise d'une manière telle que le public percevrait cet emploi comme l'emploi d'une marque de commerce et non simplement comme l'identification d'une entité juridique [voir *Road Runner Trailer Manufacturing Ltd c Road Runner Trailer Co* (1984), 1 CPR (3d) 443 (CF 1^{re} inst), au para 16; *Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd* (1984), 2 CPR (3d) 535, à la p. 538 (COMC) [*Nightingale*], au para 7]. Dans *Tint King of California Inc c Canada (Registraire des marques de commerce)*, 2006 CF 1440, la Cour fédérale a fait remarquer ce qui suit au paragraphe 35 :

[...] la considération principale semble être, dans le cas des factures, de savoir si les marchandises elles-mêmes sont associées à la marque de commerce ou si la marque de commerce qui figure sur la facture semble être associée au distributeur, auquel cas elle constitue plutôt la preuve d'un emploi en liaison avec des services.

[21] En l'espèce, les produits eux-mêmes sont identifiés avec la Marque en raison de la présence des lettres « EQ » dans les codes de produit identifiant les articles sur les factures et leurs emballages. Par conséquent, je conclus que le public percevrait cet emploi comme une marque de commerce, et non pas simplement comme l'identification d'une entité juridique.

[22] En ce qui concerne les lettres « EQ » stylisées, la Partie requérante fait valoir que la Marque est méconnaissable dans cette configuration étant donné que le dessin de l'éclair qui coupe entre les deux lettres ne permet aucunement de déterminer si la première lettre est un « E » ou un « B ».

[23] Pour examiner la question de savoir si la présentation d'une marque de commerce constitue une présentation de la marque de commerce telle qu'elle a été déposée, la question à se poser est celle de savoir si la marque de commerce était montrée d'une manière telle qu'elle a conservé son identité et qu'elle est demeurée reconnaissable, malgré les différences entre la forme sous laquelle elle a été déposée et celle sous laquelle elle était employée [*Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie International pour l'informatique CII Honeywell Bull SA* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF) [*Honeywell Bull*]]. Pour trancher cette question, il faut se pencher sur la question de savoir si les « traits dominants » de la marque de commerce déposée ont été préservés [*Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)]. L'évaluation de la question de savoir si tous les éléments sont des traits dominants et si la variation est suffisamment mineure pour permettre de conclure qu'il y a emploi de la marque de

commerce telle qu'elle a été déposée est une question de fait qui doit être tranchée au cas par cas. Enfin, l'enregistrement d'une marque nominale peut être appuyé par l'emploi d'une forme stylisée de cette marque [voir *Stikeman, Elliott c Wm Wrigley Jr Co* (2001), 14 CPR (4th) 393 (COMC)].

[24] En l'espèce, je suis convaincu que les éléments dominants de la Marque ont été préservés malgré l'ajout du dessin de l'éclair. Bien que l'emplacement du dessin de l'éclair puisse amener un client à croire que la première lettre est un « B » plutôt qu'un « E », je remarque que les lettres stylisées « EQ » sont accompagnées des mots « EngineQuest » directement en dessous ou ailleurs sur l'emballage dans tous les cas produits en preuve, ainsi qu'au début des codes de produit qui figurent près du logo sur l'emballage. Par conséquent, je suis convaincu qu'un acheteur reconnaîtrait la marque [*Honeywell Bull*].

[25] Étant donné que la Propriétaire a démontré que la Marque était apposée sur l'emballage des produits expédiés au Canada sous la forme de codes de produit et des lettres « EQ » stylisées, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque, au sens de la Loi, en liaison avec les produits qui, comme il a été démontré, ont été transférés au Canada pendant la période pertinente, à savoir des culasses de moteur et des carters de distribution.

[26] En ce qui concerne les autres produits, comme il est indiqué ci-dessus, un propriétaire inscrit doit établir une preuve *prima facie* de l'emploi de la marque de commerce en liaison avec chacun des produits précisés dans l'enregistrement [*John Labatt*; voir aussi *Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184 [*Diamant Elinor*]]. Autrement dit, le Registraire doit être en mesure de « se fonder sur une inférence tirée de faits établis plutôt que sur de la spéculation » pour combler chaque élément requis par la Loi [*Diamant Elinor*, au para 11; voir également *Smart & Beggar c Curb*, 2009 CF 47]. En l'espèce, la Propriétaire n'a fourni qu'une preuve de ventes à un seul client canadien et seulement pour deux des produits visés par l'enregistrement. En l'absence de preuve de transfert des autres produits dans la pratique normale du commerce pendant la période pertinente, je ne peux pas conclure que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les autres produits au sens de la Loi. Comme je ne dispose d'aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

DÉCISION

[27] Compte tenu de 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 sera modifié afin de radier les produits visés par l'enregistrement suivants :

blocs-moteurs, vilebrequins, bielles de moteur, tubulures d'admission et tubulures d'échappement.

[28] L'état déclaratif des produits modifié disposera ce qui suit :

Culasses de moteur et carters de distribution.

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

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

DATE DE L'AUDIENCE Aucune audience tenue

COMPARUTIONS

Bhole IP Law

Pour la Propriétaire inscrite

Riches, Mckenzie & Herbert LLP

Pour la Partie requérante