



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 42

Date de la décision : 2021-03-09

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

MLT Aikins LLP

Partie requérante

et

Elco Systems Inc.

Propriétaire inscrite

LMC706,229 pour ELCO et dessin

Enregistrement

INTRODUCTION

[1] La présente décision est en vertu de l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement n° LMC706,229 pour la marque de commerce ELCO et dessin (la Marque), laquelle est détenue par Elco Systems Inc. (la Propriétaire).



[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits et les services indiqués à l'Annexe A.

[3] Pour les raisons qui suivent, l'enregistrement sera maintenu pour les services suivants :

assemblage, entretien et distribution de matériel informatique, de périphériques et de logiciels; services de réparation et d'entretien d'équipement informatique; services de soutien à l'utilisateur; services de soutien technique; installation de réseaux informatiques et de systèmes informatiques.

LA PROCÉDURE

[4] Le 22 décembre 2017, à la demande de MLT Aikins LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi à la Propriétaire.

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des produits et services spécifiés dans l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant 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 22 décembre 2014 au 22 décembre 2017.

[6] Les définitions pertinentes d'emploi sont énoncées 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(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

[7] En l'absence d'emploi tel que défini ci-dessus, conformément à l'article 45(3) de la Loi, une marque de commerce est susceptible d'être radiée, à moins que l'absence d'emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[8] Il est bien établi que le but et l'objet de l'article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». À ce titre, le critère relatif à la preuve que le propriétaire enregistré doit respecter est assez faible [*Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd*, 2004 CF 448, au para 68] et une « surabondance d'éléments de preuve » n'est pas requise [voir *Union Electric Supply Co Ltd c Registrataire des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst), au para 3]. 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 et services spécifiés dans l'enregistrement pendant la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[9] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a remis l'affidavit de son président, Frankie Wong. Les deux parties ont soumis des observations écrites. Seule la Partie requérante a assisté à l'audience.

LA PREUVE

[10] La Propriétaire est une distributrice en gros de matériel informatique, de périphériques informatiques, de logiciels, de produits électroniques grand public, de systèmes de surveillance vidéo numérique, de matériel informatique pour système de point de vente et de logiciels (para 4). La Propriétaire agit également à titre de fournisseuse de services autorisée pour les fabricants de matériel informatique et de logiciels (para 7).

[11] M. Wong inclut des copies des factures, des cartes professionnelles, des enveloppes, des lettres, des brochures, des dépliants, des communications électroniques et de la publicité, ainsi que des photographies de la signalisation et des imprimés du site Web de la Propriétaire, qui arborent toutes la Marque.

[12] M. Wong fait remarquer que la Marque ne figure pas sur les produits eux-mêmes parce [TRADUCTION] qu'« il n'est pas habituel, dans la pratique normale du commerce dans l'industrie,

que des produits informatiques assemblés et distribués par un distributeur comme la [Propriétaire] soient marqués de la marque de commerce du distributeur » (para 9).

ANALYSE

Aucun emploi de la Marque dans les services de fabrication

[13] Je ne conclus pas que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque avec le service « Fabrication... de matériel informatique, de périphériques et de logiciels ». Dans son affidavit, M. Wong décrit la Propriétaire comme un distributeur en gros et un fournisseur de services autorisé pour les fabricants. Outre son affirmation au paragraphe 3 selon laquelle la Propriétaire a employé la Marque au Canada sur les produits et services visés par l'enregistrement, M. Wong ne dit pas si la Propriétaire offre des services de fabrication, il n'indique pas non plus que les factures et les courriels qui détaillent l'emploi de la Marque par la Propriétaire comme preuve de services de fabrication indiquent plutôt que cette preuve porte sur les services d'« assemblage », d'« installation », d'« entretien » et « de réparation et d'entretien », et « de soutien à l'utilisateur » et « de soutien technique » (para 8, Pièces 8-1 à 8-9).

[14] En conséquence, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire ait établi l'emploi de la Marque en liaison avec « Fabrication... de matériel informatique, de périphériques et de logiciels » au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi. Étant donné que la Propriétaire n'a fourni aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec ce service, il sera supprimé de l'enregistrement.



L'emploi de la Marque avec les autres services est démontré

[15] J'estime qu'il y a une preuve d'emploi de la Marque en liaison avec les services restants. Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services. En ce qui a trait à l'affichage de la Marque, M. Wong fournit des factures incluant la Marque, et des photographies de la Marque sur l'affichage affiché aux entrées du bureau de vente de la Propriétaire et du centre de collecte et de service à la clientèle tel qu'ils sont apparus pendant la période pertinente. En ce qui a trait à la réalisation réelle des services restants, M. Wong fournit des factures et de la correspondance qui

indiquent que la Propriétaire a rendu des services qui correspondent à ceux énoncés dans l'enregistrement. Par souci de commodité, les données probantes précises utilisées pour l'exécution des services restants sont indiquées entre parenthèses :

... assemblage, entretien et distribution de matériel informatique, de périphériques et de logiciels (Pièces 8-1 et 8-3 à 8-5); services de réparation et d'entretien d'équipement informatique (Pièce 8-6); services de soutien à l'utilisateur (Pièce 8-7 à 8-9); services de soutien technique (Pièces 8-7 à 8-9); installation de réseaux informatiques et de systèmes informatiques (Pièce 8-2).

[16] La Partie requérante soutient que la marque de commerce qui figure dans la preuve n'est pas la Marque telle qu'elle est enregistrée :

La Marque telle qu'elle est enregistrée	La marque de commerce en preuve
	

[17] La Partie requérante soutient que la Marque ne figure pas comme elle est enregistrée en raison de l'ajout des mots « Access to more | Products for less » et le symbole de la marque de commerce « ® » citant *COMPO Expert GmbH c The Professional Gardener Co Ltd*, 2018 COMC 56 au para 40. Toutefois, dans cette décision, le registraire déclare au même paragraphe que « [1] » emplacement du symbole de marque déposée peut constituer un facteur pertinent à cet égard, mais n'est pas nécessairement déterminant » (soulignement ajouté). Je conclus que la marque de commerce en preuve est employée par la Marque même si elle arbore avec le symbole « ® » et en même temps qu'une autre marque de commerce que la Marque figure sur une ligne distincte et dans une police et une taille différentes de celles du slogan ci-dessous, elle conserve son identité et est reconnaissable [*Rogers, Bereskin & Parr c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1986), RBC (3d) 260 (CF 1^{re} inst), au para 15; *AW Allen Ltd c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1985), 6 CPR (3d) 270 (CF 1^{re} inst); *Registraire des marques de commerce c Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull*, (1985), 4 CPR (3d) 523, à la p. 525 (CAF)].

[18] Par conséquent, j'estime que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les services suivants au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi :

... assemblage, entretien et distribution de matériel informatique, de périphériques et de logiciels; services de réparation et d'entretien d'équipement informatique; services de soutien à l'utilisateur; services de soutien technique; installation de réseaux informatiques et de systèmes informatiques.

Aucun emploi ou aucune circonstance particulière n'est démontré à l'égard des Produits visés par l'enregistrement

[19] M. Wong reconnaît que la Marque n'est pas apposée sur les produits enregistrés que la Propriétaire distribue (affidavit Wong, para 9).

[20] Je ne conclus pas qu'il y a emploi puisque les factures ne fournissent pas l'avis de liaison requis entre la Marque et les produits visés par l'enregistrement. Dans son affidavit, M. Wong décrit la Propriétaire comme un distributeur en gros et un fournisseur de services autorisé pour les fabricants. En effet, les factures que M. Wong joint à son affidavit semblent indiquer d'autres parties, y compris ASUS, MICROSOFT, VONNIC, INTEL, SAMSUNG et TOSHIBA, comme étant la source des produits. Par conséquent, cette affaire se distingue de *Hortilux Schreder BV c Iwasaki Electric Co*, 2012 CAF 321, utilisée par la Propriétaire. Dans toutes les factures de la Propriétaire, la Marque ne figure que dans le coin supérieur gauche et non dans le corps. À ce titre, j'estime que cela ne constitue pas l'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement indiqués dans les factures [*Tint King of California Inc c Canada (Registraire des marques de commerce)*, 2006 CF 1440, au para 32].

[21] La Propriétaire cite *Sim & McBurney c Parts Now! LLC*, 2011 COMC 104, et *Dominion Automotive Group Inc c Firebolt Engine Installation Centres* (1998), 86 CPR (3d) 403 (COMC), à l'appui de son affirmation selon laquelle il y a emploi et avis de liaison entre les Produits et la Marque. Cependant, la procédure en l'espèce se distingue de ces deux affaires. La Propriétaire n'a pas fourni d'exemples de matériaux (autres que les factures) expédiés avec les produits vendus. Dans *Parts Now!* les produits enregistrés étaient des « composants et sous-ensembles neufs et remis à neuf pour imprimantes » et la propriétaire a fourni feuillet sur les politiques de garantie et de retour et la garantie du toner arborant la marque de commerce PARTS NOW! aux

consommateurs. De plus, dans *Dominion Automotive*, les produits visés par l'enregistrement en cause étaient des [TRADUCTION] « moteurs reconstruits » et correspondaient à ce qui avait été vendu. En l'espèce, la Propriétaire soutient qu'il vend des systèmes de produits qu'il assemble; toutefois, à l'exception des systèmes de surveillance vidéo numérique sur Internet, aucun des produits visés par l'enregistrement n'est un système. De plus, la facture pour les systèmes de surveillance vidéo numérique sur Internet (Pièce 6-7) indique qu'une autre partie, VONNIC, est la source des produits.

[22] En conséquence, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire ait démontré l'emploi de la Marque en liaison avec l'un des produits visés par l'enregistrement. Étant donné que la Propriétaire n'a fourni aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec n'importe lequel des produits visés par l'enregistrement, ils seront supprimés de l'enregistrement. Bien que M. Wong indique au paragraphe 9 de son affidavit que la Marque ne figure pas sur les produits eux-mêmes parce que [TRADUCTION] « ce n'est pas habituel dans la pratique normale du commerce dans l'industrie », cela laisse entendre que cette pratique est commune au commerce et ne constituerait donc pas des circonstances spéciales qui sont peu communes, inhabituelles ou exceptionnelles [*John Labatt Ltd c The Cotton Club Bowling Co* (1975)], CPR (2d) 115 (CF 1^{re} inst), à la p. 123].

DÉCISION

[23] 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 supprimer l'état déclaratif des produits dans son intégralité et de supprimer les services visés par l'enregistrement ~~biffés~~ ci-dessous :

~~Fabrication~~, assemblage, entretien et distribution de matériel informatique, de périphériques et de logiciels; services de réparation et d'entretien d'équipement informatique; services de soutien à l'utilisateur; services de soutien technique; installation de réseaux informatiques et de systèmes informatiques.

[24] L'état déclaratif des services modifié sera libellé comme suit :

... assemblage, entretien et distribution de matériel informatique, de périphériques et de logiciels; services de réparation et d'entretien d'équipement informatique; services de

soutien à l'utilisateur; services de soutien technique; installation de réseaux informatiques et de systèmes informatiques.

Natalie de Paulsen
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-France Denis

Annexe A : État déclaratif des produits et services original

Produits :

- (1) Matériel informatique et périphériques, notamment ordinateurs personnels et portatifs, unités centrales de traitement, CD-ROM, câbles, connecteurs, cartes de circuit imprimé, lecteurs de disques durs et de disquettes, lecteurs de bandes magnétiques, ventilateurs, claviers, cartes mémoire, modems, écrans, cartes mères, souris, routeurs de réseau, commutateurs de réseau, ordinateurs portatifs, lecteurs optiques, blocs d'alimentation, imprimantes, numériseurs, serveurs, cartes son, haut-parleurs, blocs d'alimentation sans interruption et cartes vidéo ainsi que manuels d'instruction connexes vendus comme un tout pour toutes les marchandises susmentionnées.
- (2) Logiciel, notamment programme informatique qui fournit une interface avec le matériel informatique.
- (3) Appareils électroniques grand public, notamment téléviseurs, systèmes de cinéma maison, lecteurs DVD, lecteurs DVD portatifs, magnétoscopes numériques, appareils photo numériques, jeux informatiques et accessoires, notamment tablettes de jeu, commandes et manettes de jeu.
- (4) Systèmes de surveillance vidéo numérique sur Internet qui permettent aux utilisateurs de regarder des vidéos numériques de surveillance en direct sur un fureteur web.
- (5) Matériel informatique pour système de point de vente, notamment imprimantes de codes à barres, imprimantes de reçus, lecteurs de codes à barres, tiroirs-caisses, organisateurs de tiroirs-caisses, caisses enregistreuses, afficheurs sur pied et lecteurs de cartes de crédit et de chèques; logiciels pour système de point de vente pour la gestion des ventes au détail et en gros, restaurants, bars et restaurants-minute ainsi que pour le contrôle des stocks.

Services :

- (1) Fabrication, assemblage, entretien et distribution de matériel informatique, de périphériques et de logiciels; services de réparation et d'entretien d'équipement informatique; services de soutien à l'utilisateur; services de soutien technique; installation de réseaux informatiques et de systèmes informatiques.

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

DATE DE L'AUDIENCE 2021-01-28

COMPARUTIONS

Aucune comparution

Pour la Propriétaire inscrite

Lorraine Pinsent

Pour la Partie requérante

AGENTS AU DOSSIER

Perley-Robertson, Hill & McDougall LLP

Pour la Propriétaire inscrite

MLT Aikins LLP

Pour la Partie requérante