



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 053

Date de la décision : 2023-03-21

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45

Partie requérante : Alora Imports Inc.

Propriétaire inscrite : Hubbell Lighting, Inc.

Enregistrement : LMC853,561 pour ALERA LIGHTING

INTRODUCTION

[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*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement n° LMC853,561, pour la marque de commerce ALERA LIGHTING (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour l’emploi en liaison avec des appareils d’éclairage.

[3] Dans cette procédure, Hubbell Lighting, Inc. (la Propriétaire) devait démontrer que la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années se terminant le 29 avril 2021 (la Période pertinente). Pour les raisons qui

suivent, je conclus que la Propriétaire n'a pas démontré l'emploi, et que l'enregistrement devrait être radié conformément à l'article 45 de la Loi.

LA PROCÉDURE

[4] Le 29 avril 2021, à la demande de Alora Imports Inc. (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 de fournir une preuve démontrant qu'elle avait employé la Marque au Canada en liaison avec les appareils à un moment quelconque au cours de la Période pertinente. Si la Marque n'avait pas été ainsi employée, la Propriétaire devait fournir la preuve indiquant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons de ce défaut d'emploi depuis cette date.

[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 qui la propriété ou possession est transférée.

[7] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a fourni l'affidavit de Prem Kumar, assermenté le 23 novembre 2021.

[8] Seule la Partie requérante a produit des observations écrites. Aucune audience n'a été demandée.

LA PREUVE D'EMPLOI

[9] M. Kumar est le directeur du marketing technique de Hubbell Canada ULC (Hubbell Canada). Hubbell Canada est une « société affiliée » d'une entité appelée Hubbell Incorporated. La Propriétaire est une filiale de Hubbell Incorporated [Affidavit Kumar, para 1].

[10] M. Kumar déclare que la Propriétaire est (entre autres) [TRADUCTION] « l'un des plus grands fabricants d'appareils d'éclairage résidentiel en Amérique du Nord ». Les produits d'éclairage du Propriétaire sont vendus sous divers noms de marque, dont l'un est la Marque [para 5].

[11] Au Canada, la Propriétaire vend ses produits à des agents, qui les revendent ensuite à des installateurs et à des détaillants [para 8]. Dans la pratique normale du commerce de la Propriétaire, celle-ci reçoit des bons de commande d'agents et les exécute [TRADUCTION] « par l'intermédiaire de Hubbell Canada ». Hubbell Canada expédie le produit commandé soit directement à l'installateur ou au détaillant, soit à une destination désignée par eux [para 9].

[12] M. Kumar déclare que la Marque a été [TRADUCTION] « employée » au Canada en liaison avec les produits [TRADUCTION] « appareils d'éclairage » au cours de la Période pertinente [para 12]. À l'appui, il fournit les preuves documentaires suivantes :

- des échantillons de bons de commande reçus par la Propriétaire de la part de ses agents au cours de la Période pertinente, demandant l'expédition de produits au Canada [para 13 et Pièce B];
- des échantillons de factures émises par Hubbell Canada au cours de la Période pertinente, pour des produits expédiés au Canada [para 14 et Pièce C];
- des documents que M. Kumar décrit comme des [TRADUCTION] « fiches de mémoires descriptifs », qui arborent la Marque et décrivent des appareils d'éclairage dont les numéros de produit correspondent à ceux qui figurent sur les bons de commande et les factures [para 13 et 14, et Pièces B et C].

[13] Les factures présentées n'affichent pas la Marque, et l'affidavit de M. Kumar n'indique pas que la Marque apparaissait sur les factures. Les documents décrits comme des [TRADUCTION] « fiches de mémoires descriptifs » affichent la Marque, mais les éléments de preuve ne permettent pas de savoir si ces documents accompagnent les produits au moment du transfert.

[14] Dans son affidavit, M. Kumar fait également référence à des documents supplémentaires qu'il appelle [TRADUCTION] « descriptions de produits » [para 10] et [TRADUCTION] « documents d'expédition » [para 14]. M. Kumar précise que ces documents accompagnent les produits lorsqu'ils sont expédiés aux acheteurs. Aucun échantillon de ces documents n'est fourni et M. Kumar n'indique pas si la Marque apparaît sur ces documents.

[15] M. Kumar ne fournit pas de photographies ou d'autres représentations visuelles des appareils d'éclairage ou de leur emballage qui montrent la Marque qui y a été apposée. M. Kumar ne précise pas non plus si la Marque apparaît sur les appareils d'éclairage ou sur leur emballage.

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[16] Dans une procédure, il incombe à la Propriétaire de démontrer l'« emploi » afin de maintenir l'enregistrement de la marque. Ce fardeau n'est pas rigoureux. La Propriétaire ne doit établir qu'une preuve prima facie d'emploi au sens de l'article 4 de la Loi [*Brouillette Kosie Prince c Orange Cove-Sanger Citrus Association*, 2007 CF 1229, au para 7]. Cela étant dit, de simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc*, 1980 CanLII 2739, 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée pendant la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

Les Produits ont été transférés au Canada au cours de la Période pertinente

[17] La définition « d'emploi » énoncée à l'article 4 exige qu'il y ait un transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce.

[18] Les Pièces B et C de l'affidavit de M. Kumar comprennent des bons de commande pour l'achat de certains produits et des factures adressées à des acheteurs canadiens pour la vente de ces produits. Les produits commandés et achetés sont identifiés par des numéros de pièces qui correspondent à ceux des produits d'éclairage

figurant dans les fiches de mémoires descriptifs, également dans les Pièces B et C. Pour cette raison, je suis convaincu que les ventes des produits d'éclairage figurant dans les fiches de mémoires descriptifs ont eu lieu au Canada, au cours de la Période pertinente.

[19] La Partie requérante souligne que les factures de la Pièce C sont émises par Hubbell Canada, et non par la Propriétaire. La Partie requérante soutient que la déclaration de M. Kumar selon laquelle la Propriétaire répond à des commandes [TRADUCTION] « par l'intermédiaire de Hubbell Canada » n'est pas suffisamment claire pour établir l'existence d'une licence entre Hubbell Canada et la Propriétaire, de telle sorte que l'emploi par Hubbell Canada profiterait à la Propriétaire conformément à l'article 50 de la Loi [voir les observations écrites de la Partie requérante aux para 19 à 26].

[20] À mon avis, lorsqu'on examine l'affidavit de M. Kumar dans son ensemble, il est raisonnablement clair que la Propriétaire fabrique les appareils d'éclairage en question et que Hubbell Canada les revend au Canada. M. Kumar a affirmé solennellement que le propriétaire est l'un des plus grands fabricants d'appareils d'éclairage résidentiels en Amérique du Nord [para 5], et que Hubbell Canada vend des produits d'éclairage au Canada [para 7]. De plus, les bons de commande pour les produits sont envoyés à la Propriétaire, et non à Hubbell Canada. Compte tenu du léger fardeau de preuve dans les procédures engagées en vertu de l'article 45 de la Loi, ce qui précède est suffisant pour établir que la Propriétaire est la source des produits et que Hubbell Canada distribue les produits au Canada. Dans de tels cas, l'emploi de la marque profite à la source des produits, sans avoir besoin d'un permis [voir *Manhattan Industries Inc c Princeton Manufacturing Ltd* (1971), 4 CPR (2d) 6, aux pages 16 et 17 (CF 1^{re} inst)].

[21] La Partie requérante soutient également que, puisque certains renseignements contenus dans les échantillons de factures sont expurgés, tels que les prix des produits et la quantité vendue, il n'y a aucun moyen de déterminer si les ventes de la Propriétaire étaient des transactions commerciales effectuées dans la pratique normale du commerce [Observations écrites de la Partie requérante, para 35]. Je ne suis pas

d'accord. Les preuves comprennent la déclaration solennelle de M. Kumar qui décrit la pratique normale du commerce de la Propriétaire [para 9 de l'Affidavit Kumar]. En outre, les preuves documentaires de l'emploi comprennent des bons de commande des agents et la Propriétaire et des factures de Hubbell Canada, ce qui est conforme à la description faite par M. Kumar de la pratique normale du commerce de la Propriétaire. Compte tenu du léger fardeau de preuve dans les procédures engagées en vertu de l'article 45 de la Loi, cette preuve est suffisante pour établir que les transactions indiquées ont eu lieu dans la pratique normale du commerce de la Propriétaire.

La Marque n'était pas liée aux Produits transférés

[22] L'article 4 de la Loi exige que la Marque soit liée aux produits d'au moins une des trois façons suivantes :

- elle est apposée sur les produits mêmes;
- elle est apposée sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués;
ou
- elle est liée aux produits, de toute autre manière, à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[23] La liaison entre la Marque et les produits doit être présente lors du transfert de la propriété ou de la possession des produits.

[24] La Partie requérante soutient que la preuve n'établit pas une liaison entre la Marque et les produits, de l'une des façons exigées par l'article 4 de la Loi. En particulier, la Partie requérante soutient ce qui suit :

- il n'y a aucune preuve que la Marque apparaît sur les produits eux-mêmes, ou sur les emballages dans lesquels ils sont distribués [Observations écrites de la Partie requérante, para 14];
- la preuve suggère que la Marque n'apparaît pas sur les factures fournies aux clients, et le moment où ces factures sont fournies aux clients n'est pas certain [para 15];

- L'affidavit de M. Kumar fait référence à des types de documents qu'il qualifie de [TRADUCTION] « documentation sur les produits », de [TRADUCTION] « documents d'expédition » et de [TRADUCTION] « fiches de mémoires descriptifs ». L'affidavit établit que deux de ces types de documents accompagnent les produits lors de leur expédition au client, et que le troisième type arbore la Marque. Toutefois, la preuve n'établit pas qu'un seul de ces types de documents accompagne les produits et arbore la Marque [para 16 et 18].

[25] Je suis d'accord avec les observations de la Partie requérante en ce qui concerne l'absence de liaison. Rien dans le texte ou les pièces de l'affidavit de M. Kumar ne suggère que la Marque figure sur les appareils d'éclairage eux-mêmes ou sur les emballages dans lesquels ils sont distribués. En outre, il n'existe aucune preuve d'une autre forme de liaison entre la Marque et les produits au moment du transfert des produits à l'acheteur.

[26] La preuve démontre que la Marque apparaît sur des documents que M. Kumar décrit comme des [TRADUCTION] « fiches de mémoires descriptifs ». Si ces documents avaient accompagné les marchandises lors de leur transfert à l'acheteur, ils auraient pu constituer une liaison suffisante entre la Marque et les produits. Cependant, M. Kumar ne déclare pas que les [TRADUCTION] « fiches de mémoires descriptifs » sont fournies avec les produits lors de leur transfert à l'acheteur. L'omission d'une telle déclaration est notable, puisque M. Kumar indique spécifiquement que d'autres types de documents sont fournis avec les produits lors du transfert (à savoir ceux décrits par M. Kumar comme des [TRADUCTION] « descriptions de produits » et des [TRADUCTION] « documents d'expédition ». À cet égard, la Partie requérante a raison de noter que les affidavits dans une procédure prévue à l'article 45 doivent être considérés du point de vue de ce qu'ils ne disent pas [*Plough (Canada) Ltd*, au para 13].

[27] Par conséquent, la preuve au dossier n'établit pas une preuve prima facie que la Marque était liée aux appareils d'éclairage vendus par la Propriétaire, lors du transfert de la propriété ou de la possession des appareils, comme l'exige l'article 4 de la Loi. Pour cette raison, je conclus que la Propriétaire ne s'est pas acquittée du fardeau qui lui

incombait de démontrer l'emploi de la Marque au Canada au cours de la Période pertinente.

DÉCISION

[28] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera radié selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

Jaimie Bordman
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Hortense Ngo
Le français est conforme aux WCAG.

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Perley-Robertson, Hill & McDougall LLP

Pour la Propriétaire inscrite : Ridout & Maybee LLP