



## Office de la propriété intellectuelle du Canada

### **LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE**

**Référence** : 2023 COMC 058

**Date de la décision** : 2023-03-29

**[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]**

### **DANS L'AFFAIRE D'UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45**

**Partie requérante** : Ronald S. Ade

**Propriétaire inscrite** : Federal Mogul Motorparts Corporation

**Enregistrement** : LMC694,862 pour CHAMPION & bow tie Design

### **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° LMC694,862 pour la marque de commerce CHAMPION & bow tie Design (la Marque), qui est reproduite ci-dessous.



[2] La Marque est enregistrée en liaison avec les produits suivants :

(1) Additifs pour huile et carburant, fluide à servodirection; nettoyeurs d'injecteurs, nettoyeurs de systèmes d'alimentation en carburant.

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l'enregistrement doit être modifié.

### **LA PROCÉDURE**

[4] Le 25 mars 2019, à la demande de Ronald S. Ade (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi à Federal-Mogul Motorparts Corporation, la propriétaire inscrite de la Marque à l'époque.

[5] Je note que le registraire a mis à jour l'enregistrement en question pour enregistrer un changement de nom de la propriétaire inscrite pour Federal Mogul Motorparts LLC (la Propriétaire) le 8 novembre 2019, avec une date d'entrée en vigueur du 12 avril 2017. Ce changement de nom n'est pas en cause dans la présente instance.

[6] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement, si la Marque 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 25 mars 2016 au 25 mars 2019.

[7] La définition pertinente d'« emploi » en l'espèce 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'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[8] Lorsque le propriétaire n'établit pas l'« emploi », l'enregistrement est susceptible d'être radié ou modifié, à moins que l'absence d'emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[9] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a fourni l'affidavit de Rebecca Mahan, souscrit le 24 octobre 2019, auquel étaient jointes les Pièces A1 à C2. Seule la Propriétaire a produit des observations écrites et était présente à l'audience.

[10] La Propriétaire a produit des affidavits et des observations écrites distincts, mais similaires, dans le cadre des procédures engagées en vertu de l'article 45 concernant l'enregistrement n° LMC754,289 pour la marque de commerce CHAMPION et l'enregistrement n° LMC366,223 pour la marque de commerce CHAMPION & Design. Ces procédures font l'objet de décisions distinctes.

### **LA PREUVE**

[11] Dans son affidavit, M<sup>me</sup> Mahan indique qu'elle est directrice du marketing et des communications de la Propriétaire depuis février 2018 et qu'elle occupait auparavant le poste de Global Brand Manager. Elle indique également que la Propriétaire fournit aux constructeurs automobiles et aux clients du secteur de l'automobile de l'après-fabrication des pièces et des produits de maintenance, d'entretien et d'amélioration des performances. La Propriétaire fournit également des pièces et des fournitures pour les petits moteurs, y compris l'équipement de jardin [para 1 à 3].

[12] M<sup>me</sup> Mahan affirme que la Propriétaire a employé la Marque en liaison avec les produits « *Additifs pour huile et carburant, nettoyeurs d'injecteurs, nettoyeurs de systèmes d'alimentation en carburant* » (les Produits). À cet égard, M<sup>me</sup> Mahan déclare que la Propriétaire a vendu des trousse d'entretien de tondeuses à gazon (les trousse) contenant les Produits et d'autres articles à des consommateurs au Canada au cours de la période pertinente [para 8].

[13] M<sup>me</sup> Mahan explique que les trousse comprennent une bougie d'allumage, un filtre à air, une bouteille de 594 ml d'huile pour tondeuse à gazon et une bouteille de 74 ml de stabilisateur de carburant. Elle explique également que l'emballage en plastique de la trousse peut servir d'entonnoir à huile et de bac de vidange. Elle décrit le stabilisateur de carburant comme un additif chimique qui, ajouté au carburant, empêche l'oxydation et la dégradation du carburant qui peuvent se produire lorsque le carburant reste dans un moteur pendant une période prolongée. Selon M<sup>me</sup> Mahan, le

stabilisateur de carburant de la Propriétaire nettoie les carburateurs et les injecteurs de carburant et aide également au démarrage du moteur après des périodes d'inactivité [para 8 et 9, 16 et 21].

[14] À l'appui de ses déclarations concernant les Produits, M<sup>me</sup> Mahan fournit trois photographies d'une trousse, y compris l'emballage et ses composants [Pièces A.1 et A.2], deux photographies de la bouteille d'huile pour tondeuse à gazon incluse dans la trousse montrée dans les Pièces A.1 et A.2 [Pièce A.3], et une photographie de la bouteille de stabilisateur de carburant également incluse dans la trousse [Pièce A.4]. M<sup>me</sup> Mahan déclare que les photographies sont représentatives des trousse et de leurs composants vendus par la Propriétaire au Canada au cours de la période pertinente [para 9 à 15]. Je note que la Marque est affichée à l'avant et à l'arrière de l'emballage de la trousse et sur les bouteilles d'huile pour tondeuse à gazon et de stabilisateur de carburant.

[15] M<sup>me</sup> Mahan affirme que les trousse ont été vendues par l'intermédiaire de distributeurs et de détaillants autorisés, ainsi que sur les sites de divers détaillants canadiens de quincaillerie et de pièces automobiles. Elle affirme notamment que la Propriétaire a vendu environ 3 100 trousse pour près de 20 000 \$ US au Canada au cours de la période pertinente [para 20].

[16] À l'appui des ventes réalisées au cours de la période pertinente, M<sup>me</sup> Mahan fournit trois copies de factures émises par la Propriétaire aux distributeurs et aux détaillants au Canada entre juin 2016 et mai 2018, indiquant les ventes de trousse [Pièces B.1 à B3]. M<sup>me</sup> Mahan confirme que les articles identifiés par des numéros de pièces dans les factures sont les trousse présentées dans les Pièces A.1 à A.4 [para 16 à 19].

### **REMARQUES PRÉLIMINAIRES**

[17] À l'audience, l'avocat de la Propriétaire a admis que les éléments de preuve sont limités aux Produits indiqués au paragraphe 8 de l'affidavit Mahan. En ce qui concerne les autres produits spécifiés dans l'enregistrement, la preuve est silencieuse quant à l'emploi ou à toute circonstance spéciale justifiant le défaut d'emploi de la Marque en

liaison avec ces produits. En conséquence, l'enregistrement sera modifié afin de supprimer « fluide à servodirection » de l'enregistrement.

[18] Par conséquent, la seule question à examiner en l'espèce est celle de savoir si, conformément à l'article 4(1) de la Loi, la preuve démontre l'emploi de la Marque en liaison avec les Produits.

### **MOTIFS DE LA DÉCISION**

[19] Dans l'évaluation de la preuve, j'ai gardé à l'esprit que la preuve dans une procédure en vertu de l'article 45 doit être considérée dans son ensemble [voir *Kvas Miller Everitt c Compute (Bridgend) Limited* (2005), 47 CPR (4th) 209 (COMC); and *Fraser Milner Casgrain LLP c Canadian Distribution Channel Inc* (2009), 78 CPR (4th) 278 (COMC), au para 10] et qu'un propriétaire inscrit doit uniquement établir une preuve *prima facie* d'emploi au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Ce fardeau de preuve à atteindre est bas; il suffit que les éléments de preuve établissent des faits à partir desquels une conclusion d'emploi peut logiquement être inférée [selon *Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184, au para 9].

[20] En l'espèce, M<sup>me</sup> Mahan établit une corrélation entre les composants de la trousse, et en particulier l'huile et l'additif pour carburant, et les Produits. En ce qui concerne le stabilisateur de carburant, j'estime que la Propriétaire a présenté des faits suffisants pour me permettre de conclure que sa fonction et sa nature sont telles que les Produits restants peuvent être maintenus. En effet, M<sup>me</sup> Mahan décrit le stabilisateur de carburant comme étant à la fois un nettoyant et un additif chimique à ajouter au carburant, et confirme que ses fonctions sont de nettoyer les carburateurs et les injecteurs de carburant et d'aider au démarrage du moteur. À cet égard, il a été établi que les déclarations d'un déposant doivent être acceptées à première vue et qu'on doit leur accorder une crédibilité substantielle dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45 [*Oyen Wiggs Green & Mutala LLP c Atari Interactive Inc*, 2018 COMC 79, au para 25]. Par conséquent, j'accepte que l'huile et le stabilisateur de carburant figurant dans les Pièces A1 à A4 correspondent aux Produits.

[21] En outre, compte tenu des factures en preuve, je suis convaincue que les Produits ont été transférés dans la pratique normale du commerce de la Propriétaire à ses distributeurs et détaillants au Canada au cours de la période pertinente. De plus, sur la base des photographies représentatives dans les éléments de preuve, je suis convaincue que la Marque figurait sur les Produits eux-mêmes lorsqu'ils ont été vendus.

[22] Par conséquent, je suis convaincue que la Marque a été employée au Canada par la Propriétaire en liaison avec les Produits au cours de la période pertinente au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi.

### **DÉCISION**

[23] 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 modifié pour supprimer « fluide à servodirection » de l'état déclaratif des produits selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

(1) Additifs pour huile et carburant, nettoyeurs d'injecteurs, nettoyeurs de systèmes d'alimentation en carburant.

---

Maria Ledezma  
Agente d'audience  
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 :** 2023-03-08

## **COMPARUTIONS**

**Pour la Partie requérante :** Aucune comparution

**Pour la Propriétaire inscrite :** Erin Creber

## **AGENTS AU DOSSIER**

**Pour la Partie requérante :** Ronald S. Ade

**Pour la Propriétaire inscrite :** Gowling WLG (Canada) LLP