



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 149

Date de la décision : 2023-08-24

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

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

Partie requérante : Transformers Manufacturing Company Pty Ltd

Propriétaire inscrite : H & F S.r.l.

Enregistrement : LMC992,391 pour TMC & Dessin

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° LMC992,391 pour la marque de commerce TMC & Dessin illustrée ci-dessous (la Marque) enregistrée en liaison avec des transformateurs électriques.



La Marque comprend la revendication de couleur suivante :

[TRADUCTION]

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres TMC sont noires sur un arrière-plan blanc. Les larges bandes dans le haut et le bas de la marque sont rouges. Les minces bandes au-dessus des lettres TMC sont, de bas en haut, rouge, blanche, verte et blanche, et les minces bandes sous les lettres TMC sont, de bas en haut, blanche, rouge, blanche et verte.

[2] Pour les raisons qui suivent, l'enregistrement doit être maintenu.

LA PROCÉDURE

[3] Le 16 juillet 2021, à la demande de Transformers Manufacturing Company Pty Ltd (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi à H & F S.r.l. (H & F ou la Propriétaire inscrite de la Marque).

[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, de préciser la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi. La période pertinente pour établir l'emploi s'étend du 16 juillet 2018 au 16 juillet 2021 (la Période pertinente). En l'absence d'emploi, l'enregistrement est susceptible d'être radié, à moins que le défaut d'emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[5] La définition pertinente d'emploi en l'espèce est énoncée à l'article 4(1) de la Loi comme suit :

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.

[6] 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 ». Dans le

cadre de la procédure prévue à l'article 45, la preuve n'a pas à être parfaite; la Propriétaire doit seulement présenter 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 [*Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184].

[7] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a fourni l'affidavit de Gianpaolo Palladini. Les deux parties ont produit des observations écrites. Aucune audience n'a été tenue.

LA PREUVE

[8] M. Palladini est le président de TMC Transformers S.p.A. (TMC Transformers), une société en propriété exclusive de la Propriétaire (para 1). TMC Transformers fabrique et vend des transformateurs et des réacteurs de moyenne et basse tension (para 1). M. Palladini supervise les affaires et les activités de TMC Transformers, et les questions mentionnées dans son affidavit sont tirées de ses connaissances personnelles et de ses dossiers (para 1). Pendant la période pertinente, TMC Transformers et/ou ses prédécesseurs en titre, sous licence de la Propriétaire, ont vendu des transformateurs au Canada en liaison avec la Marque (para 5). En vertu de la licence, la Propriétaire contrôlait directement ou indirectement les caractéristiques et la qualité des produits visés par l'enregistrement vendus en liaison avec la Marque (para 5). M. Palladini fournit plusieurs exemples d'emploi d'un certain nombre de marques de commerce TMC différentes, dont la marque de commerce ci-dessous, qui présente TMC entre deux bandes rouges, le mot TRANSFORMERS étant placé dans la bande rouge, figurant sur des documents tels que les manuels d'utilisation et les fiches techniques (Pièce C).



[9] Il est démontré que ces documents ont accompagné les produits visés par l'enregistrement vendus au Canada pendant la période pertinente, comme le montrent les transformateurs électriques illustrés au paragraphe 6 de l'affidavit et décrits ci-dessous.



Enfin, M. Palladini fournit des chiffres de vente et des factures qui démontrent selon son témoignage les ventes de transformateurs électriques arborant Marque au Canada pendant la période pertinente (para 7; Pièce D).

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[10] La Partie requérante fait valoir que la preuve est insuffisante pour maintenir l'enregistrement pour plusieurs raisons, dont (i) M. Palladini n'est pas qualifié pour témoigner, (ii) il y a des problèmes concernant la question de savoir si un emploi serait bénéfique pour la Propriétaire compte tenu de l'historique de la chaîne de titres et de l'insuffisance de la preuve de licence, (iii) il y a un écart entre la Marque employée et la Marque déposée, (iv) il est impossible de dire si l'emploi est dans la pratique normale du commerce et (v) plusieurs marques de commerce ont été employées, ce qui met en doute l'emploi de la Marque.

Le témoignage de M. Palladini est admissible

[11] La Partie requérante fait valoir que le certificat notarié indique que l'affidavit a été signé par M. Palladini en sa qualité d'administrateur de H & F, mais que les déclarations contenues dans l'affidavit proviennent de M. Palladini en sa qualité de président de

TMC Transformers S.p.A (observations écrites de la Partie requérante, para 1). La Partie requérante fait valoir que l'affidavit ne peut donc pas être considéré comme ayant été dûment souscrit ou déclaré et est irrecevable. La traduction fournie par la Partie requérante des parties pertinentes du certificat notarié est indiquée ci-après :

[TRADUCTION]

PALLADINI Gianpaolo [...] en sa qualité d'administrateur unique de la société « H&F S.r.L. » [...] dont j'atteste l'identité personnelle, la qualification et les pouvoirs en tant que notaire [...] a signé la déclaration ci-dessus en ma présence.

[12] Le témoignage de M. Palladini est recevable. Je trouve raisonnable que M. Palladini ait souscrit l'affidavit en sa qualité d'administrateur de la Propriétaire et qu'il déclare qu'à titre de président de TMC Transformers, une société en propriété exclusive de la Propriétaire, il supervise les affaires et les activités de TMC Transformers (affidavit Palladini, para 1).

L'emploi de la Marque profite à la Propriétaire

[13] La Partie requérante fait valoir qu'il existe une ambiguïté quant à la personne qui a employé la Marque étant donné la chaîne de titre avant la période pertinente (observations écrites de la Partie requérante, para 2). J'ai écarté ces observations, car la procédure en vertu de l'article 45 porte sur la question de savoir s'il y a eu emploi par la Propriétaire pendant la période pertinente.

[14] Pendant la période pertinente, TMC Transformers et/ou ses prédécesseurs en titre, sous licence de la Propriétaire, ont offert à la vente et vendu des transformateurs électriques au Canada. Selon le témoignage de M. Palladini, en vertu de la licence, la Propriétaire contrôlait directement ou indirectement les caractéristiques et la qualité des produits vendus en liaison avec la Marque (affidavit Palladini, para 5). Ce témoignage suffit pour me convaincre qu'une licence existait et que le contrôle requis a été exercé [*Empresa Cubana Del Tobacco Trading c Shapiro Cohen*, 2011 CF 102]. Par conséquent, je suis convaincue que l'emploi de la Marque par TMC Transformers constitue un avantage pour la Propriétaire en vertu de l'article 50 de la Loi.

Écart et preuve d'emploi de l'emploi de la Marque pendant la période pertinente

[15] L'emploi de la marque de commerce indiquée ci-dessous sur les documents joints aux transformateurs électriques constitue l'emploi de la Marque.



[16] La question que je dois trancher est celle de savoir si la Marque est demeurée reconnaissable malgré les différences entre la forme sous laquelle elle a été enregistrée et celle sous laquelle elle a été employée [*Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie International pour l'informatique CII Honeywell Bull SA* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF)]. Pour trancher cette question, il faut se pencher sur celle de savoir si les traits dominants de la Marque ont été préservés [*Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)].

[17] La Marque demeure reconnaissable malgré les différences entre la forme sous laquelle elle a été enregistrée et la forme sous laquelle elle a été employée (avec des bandes rouges, sans les bandes vertes et comprenant un texte descriptif supplémentaire). La comparaison de la Marque déposée et le dessin employé permet de constater que la Marque reste reconnaissable et le trait dominant de la marque, à savoir TMC entre des bandes rouges, est préservé. Compte tenu de leur taille dans le dessin employé, l'absence de bandes vertes et de mots descriptifs entre les bandes ne constitue pas des traits dominants.

Les Produits ont été vendus dans la pratique normale du commerce

[18] Je suis convaincue que les transformateurs électriques vendus au Canada pendant la période pertinente ont été vendus dans la pratique normale du commerce. Des factures démontrant des ventes de milliers de dollars ainsi que les ventes de transformateurs à des clients au Canada pendant la période pertinente ont été fournies. De plus, une des brochures jointes en tant que Pièce C explique que les transformateurs sont livrés prêts à être installés et que tout dommage dû au transport doit être signalé.

Il n'est pas pertinent qu'une autre Marque de commerce TMC ait également été employée pendant la période pertinente

[19] Enfin, la Partie requérante fait valoir que la majorité de la preuve montre que la marque de commerce présentée ci-dessous a été employée par la Propriétaire. Par exemple, cette marque de commerce avec les lettres TMC apparaissant après un dessin entre crochets rouges apparaît sur le site Web de la Propriétaire et les factures.



[20] Les déclarations de M. Palladini sont claires au sujet de la Marque, et le fait que d'autres marques de commerce sont employées ne me conduit pas à douter de sa crédibilité ou de ces déclarations. En particulier, rien n'empêche une partie d'employer plusieurs marques de commerce.

Conclusion

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

DÉCISION

[22] 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 maintenu selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

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

Traduction certifiée conforme
Liette Girard
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 : MacRae & Co.

Pour la Propriétaire inscrite : Bereskin & Parr LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.