



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2016 COMC 143
Date de la décision : 2016-08-22
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

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

**Norton Rose Fulbright Canada
LLP/S.E.N.C.R.L., s.r.l.**
et

Partie requérante

Sika AG

Propriétaire inscrite

**LMC135,190 pour la marque de
commerce PLASTOCRETE**

Enregistrement

[1] Le 17 juillet 2014, à la demande de Norton Rose Fulbright Canada LLP/S.E.N.C.R.L., s.r.l., 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, ch T-13 (la Loi) à Sika AG (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC135,190 de la marque de commerce PLASTOCRETE (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants :
[TRADUCTION] « Préparations améliorant les propriétés de liaison et de prise du ciment, du mortier, du béton, du plâtre et d’autres matériaux de construction similaires, lorsqu’elles sont ajoutées à ces matériaux ».

[3] L’avis enjoignait à la Propriétaire de fournir une preuve établissant que la Marque a été employée au Canada en liaison avec les produits spécifiés dans l’enregistrement à un moment quelconque entre le 17 juillet 2011 et le 17 juillet 2014. Si la Marque n’avait pas été ainsi

employée, la propriétaire inscrite devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons de son défaut d'emploi depuis cette date.

[4] La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec des produits est énoncée à l'article 4(1) de la Loi, lequel est libellé 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.

[5] Il est bien établi que l'article 45 de la Loi a pour objet et portée d'offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». À ce titre, le niveau de preuve auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu élevé [*Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp* (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF)].

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Michael P. Hardman, souscrit le 12 février 2015 à Niagara-on-the-Lake, en Ontario. Seule la Propriétaire a produit des représentations écrites; la tenue d'une audience n'a pas été sollicitée.

La preuve de la Propriétaire

[7] Dans son affidavit, M. Hardman atteste qu'il est le président de Sika Canada Inc., qu'il décrit comme une filiale en propriété exclusive de la Propriétaire. Il explique que, sous la supervision et la direction de la Propriétaire, Sika Canada est responsable [TRADUCTION] « de la recherche et du développement, des ventes, de l'administration, du marketing et des activités de production se rapportant aux produits PLASTOCRETE au Canada » et agit comme le principal centre de distribution des produits de la Propriétaire au Canada.

[8] M. Hardman atteste que la Marque est employée en liaison avec des [TRADUCTION] « adjuvants pour le ciment, le mortier, le béton, le plâtre et d'autres matériaux de construction similaires », qui correspondent aux produits visés par l'enregistrement. Il affirme que ces produits sont fabriqués par Sika Canada [TRADUCTION] « dans le respect strict » de paramètres établis par la Propriétaire et sont ensuite vendus par l'entremise de divers distributeurs canadiens

ou directement à des clients canadiens, tels que des détaillants, des centrales à béton, des entrepreneurs en construction et des propriétaires de résidences.

[9] En ce qui concerne la façon dont la Marque était affichée, cinq photographies qui, atteste M. Hardman, montrent comment la Marque était employée sur les emballages pendant la période pertinente sont jointes comme pièce B à son affidavit. Les photographies montrent diverses étiquettes d'un [TRADUCTION] « Adjuvant réducteur d'eau », tantôt seules, tantôt apposées sur un grand contenant métallique. La Marque figure sur les étiquettes et est suivie du symbole de marque de commerce déposée.

[10] En ce qui concerne le transfert de tels produits, plus de 30 factures représentatives, datant toutes de la période pertinente et faisant état de ventes de diverses quantités de « Sika Plastocrete » à des clients canadiens, sont jointes comme pièce A à l'affidavit de M. Hardman. M. Hardman atteste également que les ventes totales au Canada pendant la période pertinente ont avoisiné 6 millions de dollars, ce qui représente plus de 5 millions de litres des adjuvants PLASTOCRETE susmentionnés.

[11] Compte tenu de ce qui précède, et en l'absence de représentations de la part de la Partie requérante, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Décision

[12] En conséquence, 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.

Andrew Bene
Agent d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire, trad.

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

Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Marks & Clerk

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Norton Rose Fulbright Canada LLP/S.E.N.C.R.L., s.r.l.

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE