



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

Référence : 2016 COMC 45
Date de la décision : 2016-03-23
[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.**

Partie requérante

et

Lehigh Hanson Materials Limited

Propriétaire inscrite

**LMC671,518 pour la marque de
commerce HIGH-FLOW**

Enregistrement

[1] Le 6 mai 2014, à la demande de Norton Rose Fulbright Canada LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L. (la Partie requérante), 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 Lehigh Hanson Materials Limited (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l'enregistrement n° LMC671,518 de la marque de commerce HIGH-FLOW (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec du [TRADUCTION] « béton prêt à l'emploi ».

[3] L'avis enjoignait à la Propriétaire de fournir une preuve établissant que la Marque a été employée au Canada, en liaison avec le produit spécifié dans l'enregistrement, à un moment quelconque entre le 6 mai 2011 et le 6 mai 2014. Dans le cas où la Marque n'avait pas été ainsi

employée, la Propriétaire 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, qui est ainsi libellé :

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 » et qu'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 Randy Gifford, souscrit le 5 août 2014. Aucune des parties n'a produit de représentations écrites et la tenue d'une audience n'a pas été sollicitée.

La preuve de la Propriétaire

[7] Dans son affidavit, M. Gifford affirme qu'il exerce les fonctions de directeur régional, Services techniques et marketing chez Inland Concrete qui, atteste-t-il, est une division de la Propriétaire.

[8] M. Gifford atteste que [TRADUCTION] « la Propriétaire et/ou ses licenciées ont employé et continuent d'employer » la Marque au Canada, en liaison avec du béton prêt à l'emploi. Il explique que le béton prêt à l'emploi HIGH-FLOW est [TRADUCTION] « un béton à fluidité élevée sans ségrégation qui est utilisé pour des applications architecturales, des dalles de répartition et des armatures agglomérées ».

[9] Pour étayer ses dires, M. Gifford a joint les pièces suivantes à son affidavit :

- la pièce A est une [TRADUCTION] « fiche marketing » dans laquelle le béton HIGH-FLOW est décrit comme [TRADUCTION] « faisant partie de... la gamme des mélanges offerts par Inland Concrete ». Je souligne que « Inland Concrete, a division of Lehigh Hanson Materials Limited » [Inland Concrete, une division de Lehigh Hanson Materials Limited] figure au bas de la page;
- la pièce B est constituée de huit bordereaux de livraison qui, atteste M. Gifford, concernent [TRADUCTION] « la livraison de béton prêt à l'emploi HIGH-FLOW entre 2012 et aujourd'hui ». Cinq des bordereaux de livraison datent de la période pertinente et ont été émis par « Inland Concrete, a division of Lehigh Hanson Materials Limited » au nom de clients canadiens de l'Alberta et de la Colombie-Britannique. La Marque figure dans le corps de tous les bordereaux de livraison datant de la période pertinente à titre d'indicateur du type de [TRADUCTION] « mélange », sauf dans un de ces bordereaux qui arbore plutôt la marque de commerce « HIGHFLOW »; la Marque telle qu'elle est enregistrée figure toutefois dans la description de produit comprise dans ce bordereau. Je souligne que les clients sont tenus d'apposer leur signature sur les bordereaux de livraison pour confirmer la réception du mélange de béton;
- la pièce C est constituée de neuf factures qui, atteste M. Gifford, concernent [TRADUCTION] « la vente de béton prêt à l'emploi HIGH-FLOW entre 2012 et aujourd'hui ». Cinq des factures émises par « Inland Concrete a division of Lehigh Hanson Materials Limited » datent de la période pertinente et quatre d'entre elles contiennent des renseignements qui correspondent à ceux contenus dans les bordereaux de livraison joints comme pièce B. La Marque figure dans la description de produit comprise dans chaque facture, sauf dans une de ces factures qui arbore plutôt la marque de commerce « HIGHFLOW ».

Analyse

[10] En ce qui concerne la façon dont la Marque est montrée, il n'y a aucune preuve que la Marque était apposée sur le produit lui-même ou sur l'emballage dans lequel le produit a été distribué. La preuve démontre plutôt que, pendant la période pertinente, la Marque figurait dans le corps des factures et des bordereaux de livraison que Inland Concrete a émis au nom de ses

clients canadiens. À cet égard, compte tenu de l'obligation relative à la signature susmentionnée, j'admets que les bordereaux de livraison accompagnaient le mélange de béton au moment de sa livraison.

[11] L'acheteur aurait donc reçu, au moment du transfert, un avis de liaison entre la Marque et le produit [voir *Riches, McKenzie & Herbert LLP c KOM Networks Inc* (2005), 51 CPR (4th) 65; *Novopharm Ltd c Novo Nordisk A/S* (2005), 41 CPR (4th) 188 (COMC); *Bereskin & Parr c Star-Kist Foods, Inc* (2004), 37 CPR (4th) 188 (COMC)].

[12] En tout état de cause, étant donné que quatre des factures et des bordereaux de livraison correspondants émis pendant la période pertinente comportent les mêmes dates et les mêmes adresses de facturation et de livraison, il semblerait que les factures accompagnaient également le produit, même si M. Gifford n'en fait pas mention.

[13] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que la Propriétaire, par l'entremise de sa division Inland Concrete, a établi l'emploi de la Marque en liaison avec le produit visé par l'enregistrement, c'est-à-dire du [TRADUCTION] « béton prêt à l'emploi », pendant la période pertinente au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Décision

[14] 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 conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi.

Pik-Ki Fung
Membre
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

Bennett Jones LLP

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

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

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE