



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

Référence : 2016 COMC 68
Date de la décision : 2016-04-27
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

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

**NORTON ROSE FULBRIGHT
CANADA**

Partie requérante

et

VSL CANADA LTD.

Propriétaire inscrite

**LMC239,757 pour la marque de
commerce VSL**

Enregistrement

[1] Le 9 juin 2014, à la demande de NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA (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 VSL CANADA LTD.

(VSL Canada), la propriétaire inscrite de l'enregistrement n° LMC239,757 de la marque de commerce VSL (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits et services suivants
[TRADUCTION] :

- Câbles et torons de précontrainte par post-tension; ancres pour la roche et le sol; injection de coulis.

- Conception, fourniture et positionnement d'acier d'armature; services de levage et de mise sur vérins pour l'industrie de la construction; conception, fourniture et positionnement de composants et de matériel de précontrainte par post-tension.

[3] L'avis enjoignait VSL Canada de fournir une preuve établissant que la Marque avait été employée au Canada en liaison avec les produits et les services spécifiés dans l'enregistrement à un moment quelconque entre le 9 juin 2011 et le 9 juin 2014 (la période pertinente). Si la Marque n'avait pas été ainsi employée, VSL Canada 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] 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. Bien que de simples allégations d'emploi ne soient pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45 [voir *Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1979), 45 CPR (2d) 194, conf par (1980), 53 CPR (2d) 63 (CAF)], le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de cette procédure est peu élevé [*Lang, Michener, Lawrence & Shaw c Woods Canada Ltd* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst)], et il n'est pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [voir *Union Electric Supply Co c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst)]. Cependant, il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits ou des services spécifiés dans l'enregistrement au cours de la période pertinente.

[5] En réponse à l'avis du registraire, VSL Canada a produit un affidavit de son président, Kevin Sawchyn, souscrit le 7 juin 2015 (l'affidavit Sawchyn). Les parties ont toutes deux produit des observations écrites et étaient toutes deux présentes à l'audience qui a été tenue.

[6] L'article 4 de la Loi énonce la définition d'« emploi ». En l'espèce, VSL Canada a admis son défaut d'emploi de la Marque en liaison avec tous les produits visés par l'enregistrement. De plus, VSL Canada n'a présenté aucune circonstance spéciale pour justifier ce défaut d'emploi. Ainsi, la seule définition d'« emploi » qui s'applique en l'espèce concerne les services visés par l'enregistrement. Plus précisément, c'est l'article 4(2) de la Loi qui s'applique :

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

[7] Ceci m'amène à examiner la preuve produite par VSL Canada par la voie de l'affidavit Sawchyn.

[8] M. Sawchyn affirme que VSL Canada offre des [TRADUCTION] « services de positionnement de barres d'armature et l'installation de câbles de précontrainte par post-tension ». VSL Canada a son siège à Stoney Creek, en Ontario, et exerce ses activités en tant que filiale d'Harris Steel Group Inc., qui fabrique et transforme de l'acier au Canada [para 1].

[9] M. Sawchyn affirme que VSL Canada a employé la Marque [TRADUCTION] « en liaison avec l'exploitation de son entreprise et les [s]ervices visés par l'enregistrement, qui font tous partie de ses services de positionnement de barres d'armature et d'installation de câbles de précontrainte par post-tension ». Il affirme également que VSL Canada [TRADUCTION] « exerce ses activités en employant VSL depuis au moins aussi tôt qu'octobre 1968 et a employé VSL pendant la [période pertinente] au Canada dans la pratique normale de son commerce » [para 4].

[10] M. Sawchyn affirme que, depuis au moins aussi tôt qu'octobre 1968, et pendant et après la période pertinente, la Marque a toujours figuré sur du matériel imprimé de l'entreprise comme le papier à en-tête, les factures, les chèques et les paiements. Il affirme que VSL Canada est le plus important employeur de monteurs de charpentes métalliques au Canada et qu'elle emploie souvent jusqu'à 800 monteurs de charpentes métalliques syndiqués [TRADUCTION] « qui appellent généralement leur employeur "VSL" et qui reçoivent des chèques qui incluent la [Marque] ». Il ajoute que [TRADUCTION] « en conséquence, [il] est d'avis que les monteurs de charpentes métalliques connaissent VSL Canada comme étant "VSL" et ils l'appellent ainsi » [para 5].

[11] M. Sawchyn affirme que VSL Canada emploie la Marque [TRADUCTION] « en liaison avec des services de positionnement de barres d'armature et l'installation de câbles de précontrainte par post-tension, lesquels sont tous fournis aux entrepreneurs en construction dans le cadre de projets de construction dans les provinces de l'Alberta, de la Colombie-Britannique, du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Nouvelle-Écosse, de l'Ontario, de l'Île du Prince-Édouard, du Québec et de la Saskatchewan ».

[12] À l'appui de ses allégations d'emploi, M. Sawchyn joint les pièces suivantes à son affidavit :

- la pièce « B », que M. Sawchyn décrit comme étant composée de [TRADUCTION] « une copie du numéro d'août 2010 de *The Ironworker*, désignant VSL Canada comme "VSL" et soulignant l'important rôle qu'elle a joué dans le Projet du pont Port Mann, un projet auquel VSL Canada a participé pendant la [p]ériode [p]ertinente et auquel elle participe à l'heure actuelle »;
- la pièce « C-1 », que M. Sawchyn décrit comme étant composée d'un échantillon représentatif du [TRADUCTION] « papier à en-tête de VSL Canada Ltd. »;
- la pièce « C-2 », que M. Sawchyn décrit comme étant composée d'un échantillon représentatif de [TRADUCTION] « factures de VSL Canada Ltd. »;
- la pièce « C-3 », que M. Sawchyn décrit comme étant composée d'un échantillon représentatif de [TRADUCTION] « paiements aux fournisseurs »; et
- la pièce « C-4 », que M. Sawchyn décrit comme étant composée d'un échantillon représentatif de [TRADUCTION] « chèques de paie aux employés ».

[13] La Partie requérante a présenté de nombreuses observations en ce qui concerne l'affidavit Sawchyn et les pièces qui l'accompagnent. Ses deux principaux arguments sont que VSL Canada n'a produit aucune preuve d'emploi de « VSL » à titre de *marque de commerce* pendant la période pertinente, la Partie requérante soutenant plutôt que la preuve démontre seulement que VSL Canada emploie « VSL » uniquement dans sa dénomination sociale; et qu'aucune preuve n'a été produite pour établir l'emploi en liaison avec *l'un quelconque des services visés par l'enregistrement*.

[14] Dans ses observations sur la pièce « B », la Partie requérante souligne ce qui suit :

- le magazine *The Ironworker* est décrit comme une publication officielle de l'*Association internationale des travailleurs en ponts, en fer structural, ornemental et d'armature*, dont le siège est situé à Washington, D.C.;

- aucune information n'est fournie quant à la diffusion de cette publication au Canada;
- le numéro d'août 2010 est antérieur à la période pertinente de presque une année; et
- la seule et unique mention faite de « VSL » dans l'article en question sert à désigner l'entité commerciale « VSL Canada Ltd. », plutôt qu'une marque de commerce servant à identifier l'un quelconque des services énumérés dans l'enregistrement.

[15] Ainsi, la Partie requérante soutient que la pièce n'est d'aucun secours pour VSL Canada en l'espèce.

[16] J'en conviens.

[17] L'article étaye seulement certaines des déclarations de M. Sawchyn à propos de l'ampleur des activités de VSL Canada au Canada. Il n'établit absolument pas l'emploi de la Marque au sens de l'article 4(2) de la Loi en liaison avec l'un quelconque des services énumérés dans l'enregistrement pendant la période pertinente. Il suffit de reproduire les extraits suivants

[TRADUCTION] :

En 2009, VSL Canada, qui fait partie du groupe Harris Rebar Group, a obtenu un contrat pour fournir et installer 50 000 tonnes d'acier d'armature dans le Projet du pont Port Mann, un nouveau pont à 10 voies traversant le fleuve Fraser près de Vancouver, en Colombie-Britannique.

[...]

La section locale 97 (Colombie-Britannique, Vancouver) est le seul syndicat des métiers de la construction sur le chantier, employant plus de 150 ferrailleurs en période de pointe qui réalisent plus d'un demi-million d'heures-personnes de travail. Ces ferrailleurs sont dirigés par le directeur du positionnement de VSL, le membre de longue date de la section locale 97 Roger Lussier et le directeur des travaux, Ray Dosworth, également membre de longue date de la section locale 97.

[...]

Ce projet, le plus important jamais entrepris en Colombie-Britannique par VSL Canada, permettra de remplacer un pont âgé de 40 ans qui est maintenant aux prises avec un incroyable 13 heures par jour de forte congestion routière.

VSL Canada, qui est la société de positionnement de barres d'armature la plus importante en Colombie-Britannique, attribue son succès à ses employés.

[18] En ce qui a trait aux pièces « C-1 », « C-3 » et « C-4 », invoquant entre autres les affaires *Road Runner Trailer Mfg c Road Runner Trailer Co* (1985) 1 CPR (3d) 443 (CF 1^{re} inst), *1082205 Ontario Ltd (R.E.M. Inc) (Re)* (2001), 19 CPR (4th) 103 (COMC) et *Sunny Fresh Foods Inc c Sunfresh Ltd* (2003), 30 CPR (4th) 118 (COMC), la Partie requérante soutient que ces pièces n'établissent pas non plus l'emploi de « VSL » à titre de marque de commerce en liaison avec l'un quelconque des services visés par l'enregistrement. « VSL » figure plutôt toujours en liaison avec les mots « CANADA LTD. » (Canada ltée) dans une police de caractères et une taille uniques de même que dans une adresse. Dans tous les cas, « VSL » n'est pas présenté d'une manière qui le démarque de la dénomination sociale « VSL CANADA LTD. » ou d'une manière telle qu'il serait perçu comme une marque de commerce distincte en soi et non simplement comme la désignation d'une entité juridique.

[19] De plus, invoquant l'affaire *Smith, Lyons, Torrance, Stevenson & Mayer c Pharmaglobe Laboratories Ltd* (1996), 75 CPR (3d) 85 (COMC), la Partie requérante soutient également que la feuille vierge de [TRADUCTION] « papier à en-tête de VSL Canada Ltd. » produite en pièce « C-1 » n'est pas suffisante pour établir que la Marque a été employée pendant la période pertinente dans l'annonce ou l'exécution de l'un quelconque des services visés par l'enregistrement. Dans le même ordre d'idées, la Partie requérante soutient que les échantillons caviardés de [TRADUCTION] « paiements aux fournisseurs » et de [TRADUCTION] « chèques de paie aux employés » produits en pièces « C3 » et « C-4 » n'établissent aucunement l'emploi de la Marque en liaison avec l'un quelconque des services visés par l'enregistrement parce que, notamment, aucune information n'est fournie quant au genre de services qui font l'objet des paiements, sans compter qu'on ne voit pas clairement non plus comment la simple présentation de la Marque sur les chèques de paie aux employés et les paiements aux fournisseurs constituerait une annonce ou un emploi dans l'exécution des services visés par l'enregistrement.

[20] Ainsi, la Partie requérante soutient que les pièces « C-1 », « C-3 » et « C-4 » ne sont d'aucun secours pour VSL Canada en l'espèce.

[21] J'en conviens.

[22] Dans l'affaire *Road Runner*, la Cour fédérale, Section de première instance a statué que [TRADUCTION] « [L]orsqu'une marque fait partie d'une raison sociale, cela ne constitue pas un obstacle. On doit se montrer réticent à maintenir une telle marque, mais cela est toléré en certaines circonstances. » La Cour a ajouté que la présomption selon laquelle une dénomination sociale constitue un nom commercial plutôt qu'une marque de commerce avait dans les faits été réfutée dans cette affaire parce que la marque ressortait davantage, elle constituait un élément distinctif de la dénomination sociale et elle figurait sur les produits.

[23] Comme l'a énoncé la Partie requérante, cette présomption n'a pas été réfutée par les pièces « C-1 », « C-3 » et « C-4 », qui établissent simplement l'emploi de la dénomination sociale « VSL CANADA LTD. » sur des échantillons vierges ou caviardés du papier à en-tête, des chèques de paie aux employés et des paiements aux fournisseurs de VSL Canada. Malgré l'importance que le représentant de VSL Canada a accordée à l'audience à l'entreprise de VSL Canada qui est établie depuis longtemps, la question à trancher n'est pas celle de savoir si VSL Canada est une entreprise et un employeur bien établis au Canada, mais plutôt celle de savoir si elle a établi l'emploi de « VSL » à titre de marque de commerce (et non simplement en tant que partie d'une dénomination sociale ou comme un identifiant d'entreprise) en liaison avec chacun des services visés par l'enregistrement pendant la période pertinente.

[24] Il ne reste donc que la pièce C-2 qui, soutient VSL Canada, constitue l'essentiel de la preuve en l'espèce. Pour faciliter l'analyse, je reproduis dans l'annexe ci-jointe un des échantillons représentatifs de factures produits dans cette pièce.

[25] S'appuyant sur les deux principaux arguments énoncés ci-dessus, la Partie requérante soutient que la pièce C-2 n'est pas d'un plus grand secours pour VSL Canada.

[26] J'en conviens.

[27] Bien que « VSL » figure en lettres majuscules au haut des factures, il est toujours suivi des mots « Canada Ltd. » (Canada ltée) figurant dans une police de caractères et une taille exactement identiques. « VSL » ne figure pas d'une manière qui le démarque de la dénomination sociale « VSL Canada Ltd. » ou d'une manière telle qu'il serait perçu comme une marque de commerce distincte en soi. Ma conclusion se trouve renforcée si je tiens compte du fait que la

même mention de « VSL Canada Ltd. » figure aussi dans le coin inférieur gauche de la facture, avec la mention « Remit To: » (Payer à :) et les coordonnées de l'entreprise. Bien que je reconnaisse que l'emploi d'une marque de commerce et l'emploi d'un nom commercial ne s'excluent pas nécessairement [voir *Consumers Distributing Company Limited c Toy World Limited*, 1990 CarswellNat 1398 (COMC)], j'estime que le nom « VSL Canada Ltd. », tel qu'il figure dans les factures, serait perçu comme étant la dénomination sociale de VSL Canada et, par conséquent, comme désignant VSL Canada. Autrement dit, il ne serait pas perçu comme un emploi de la marque de commerce « VSL » en soi. La présomption que « VSL Canada Ltd. » est une dénomination sociale plutôt qu'une marque de commerce n'a pas été réfutée.

[28] De plus, sur les trois copies de factures produites en pièce « C-2 », les dates ont été caviardées sans aucune raison. On ne sait pas non plus clairement à quoi se rapporte chacune des factures. Sur les deux premières factures, la section « contract details » (détails du contrat) ne fait que mentionner un article décrit comme étant le « Rebar Placing » (Positionnement de barres d'armature), tandis que la troisième mentionne ce qui suit : « Placing Rebar – Black » (Positionnement de barres d'armature – Noires); « Placing Rebar – Epoxy » (Positionnement de barres d'armature – Époxy); et « Placing Rebar – Stainless » (Positionnement de barres d'armature – Acier inoxydable). Comme je l'ai déjà mentionné, M. Sawchyn affirme simplement au paragraphe 4 de son affidavit [TRADUCTION] « que VSL Canada a employé la [Marque] en liaison avec l'exploitation de son entreprise et les [s]ervices visés par l'enregistrement, qui font tous partie de ses services de positionnement de barres d'armature et d'installation de câbles de précontrainte par post-tension ». Cependant, comme l'a souligné la Partie requérante, aucune corrélation n'est faite entre les factures et chacune des trois catégories précises de services énumérées dans l'enregistrement, une ambiguïté que je dois interpréter à l'encontre des intérêts de VSL Canada [voir *Plough, supra*].

[29] Bien qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve dans une procédure prévue à l'article 45, il incombe néanmoins à l'inscrivante au titre de l'article 45 de s'acquitter du fardeau de fournir des faits suffisants pour permettre au registraire de déterminer que la marque de commerce a été employée pendant la période pertinente en liaison avec les produits et les services visés par l'enregistrement. La preuve en l'espèce ne satisfait pas à ce critère. De plus, l'affidavit Sawchyn indique une confusion apparente de la part de VSL Canada

quant à la différence entre une marque de commerce et un nom commercial. Outre les lacunes liées au oui-dire, le fait que [TRADUCTION] « les monteurs de charpentes métalliques connaissent VSL Canada comme étant "VSL" et ils l'appellent ainsi » n'est pas pertinent. Encore une fois, la question à trancher est celle de savoir si VSL Canada a établi l'emploi de « VSL » à titre de marque de commerce en liaison avec chacun des services visés par l'enregistrement pendant la période pertinente.

[30] Avant de terminer, je soulignerai que le représentant de VSL Canada a présenté des observations tant dans ses représentations écrites qu'à l'audience concernant la motivation de la Partie requérante dans la présente procédure. Cependant, la motivation d'une partie requérante n'est pas un facteur à considérer pour rendre une décision au titre de l'article 45 de la Loi [voir *Conorzio Del Prosciutto Di Parma c Maple Leaf Foods Inc* 2010 COMC 52].

[31] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement n° LMC239,757 sera radié selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

Annie Robitaille
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Héту, trad.

GST/HST# 10526 3605 RT0001

VSL Canada Ltd.
INVOICE

Invoice No.:
Application No.:
Invoice Date:
Bill Term Date:

Page 1

Head-To: [REDACTED]
 Cust. No: [REDACTED]
 Net 30 Days
 Terms: [REDACTED]
 Cust. PO No.: [REDACTED]
 Cust. Job No.: [REDACTED]
 Job No.: [REDACTED]

CONTRACT SUMMARY

Summary / Line Item	Quantity	Unit	Rate	Amount	TOTAL TO DATE	PENDING TO DATE	THIS INVOICE
Original Contract					Quantity	Amount	Quantity
Tar: Ontario - HST - Ecna Sub-Total Less: Previously Invoiced							13.00%
AMOUNT DUE & PAYABLE							

CONTRACT DETAILS

Blf Item	Description	Cust. Ref. #	Quantity	Unit	Rate	Amount	TOTAL TO DATE	PENDING TO DATE	THIS INVOICE
							Quantity	Amount	Quantity
1	Robot Fringing								
Total Original Contract									

VENUE	GL ACCT	JOB NUMBER	QTY DATES	AMOUNT	UNITS	UOM
229030 - GST						
260001 - HST						
EXTENSION CHECKED:						
NO STATEMENTS ISSUED - PLEASE PAY BY INVOICE						
A SERVICE CHARGE OF 18% PER ANNUM WILL BE CHARGED ON OVERDUE ACCOUNTS						

From: To: VSL Canada Ltd.
 315 Avvin Avenue Steezy Creek, ON L8E 2R2, Canada
 * Denotes taxable line items for the current billing.

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

DATE DE L'AUDIENCE : 2016-04-12

COMPARUTIONS

Amalia M. Berg

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Catherine Daigle

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE

AGENT(S) AU DOSSIER

Goodmans LLP

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Norton Rose Fulbright Canada LLP

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE