

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : CAN FLEX
N^O D'ENREGISTREMENT : TMA 563,905

Le 24 octobre 2006, à la demande de McKay-Carey & Company (la « partie requérante »), le registraire a fait parvenir l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* à C-B Supplies Limited, la propriétaire inscrite de la marque de commerce susmentionnée.

La marque de commerce CAN FLEX est enregistrée en liaison avec :

Marchandises : Tuyaux en plastique employés pour la plomberie et le chauffage.

L'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13, exige que le propriétaire inscrit d'une marque de commerce indique, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. La période pertinente en l'espèce aux fins de la preuve d'emploi est tout moment entre le 24 octobre 2003 et le 24 octobre 2006. L'article 4 de la Loi définit ce qui constitue un emploi de la marque de commerce.

En réponse à l'avis du registraire, la propriétaire de l'enregistrement a produit l'affidavit de Fred Alagheband, le directeur de C-B Supplies Limited. Les deux parties ont produit des observations écrites. Il n'y a pas eu d'audience.

Dans son affidavit, M. Alagheband décrit le commerce de la propriétaire de l'enregistrement comme comprenant le commerce de la vente en gros / distribution de

fournitures de plomberie, de tuyaux et raccords en cuivre/acier/plastique, etc. Il explique en outre que la marque est imprimée à même les tuyaux en plastique, et il joint à son affidavit, comme pièce B, une image d'un tuyau « CAN FLEX ». Le tuyau porte l'inscription suivante dans le sens de la longueur : « C-B SUPPLIES LIMITED CAN FLEX® POTABLE TUBING 1/2" (CTS-DD) 100 psi ».

Au paragraphe 6, M. Alagheband affirme ensuite : [TRADUCTION] « À la date de l'avis donné en vertu de l'article 45, la marque était employée au Canada en liaison avec des "tuyaux en plastique employés pour la plomberie et le chauffage" afin de distinguer les marchandises de C-B Supplies Limited, et celle-ci continue d'employer la marque, ne l'a pas abandonnée et ne souhaite pas l'abandonner ».

Enfin, M. Alagheband joint à son affidavit les pièces C, D et E, qui consistent en des factures démontrant des ventes des marchandises enregistrées réalisées au Canada par la propriétaire de l'enregistrement. Bien que les factures mentionnent la marque de commerce et comportent une description de produit dans le corps de la facture, je remarque qu'elles sont datées du 9 novembre 2006, du 15 novembre 2006 et du 19 décembre 2006, et qu'elles ne sont donc pas comprises dans la période pertinente aux fins de la preuve d'un emploi sous le régime de l'article 45 de la Loi.

La partie requérante allègue que ces activités réalisées par la propriétaire de l'enregistrement après l'avis ne constituent qu'un exercice visant à éviter la radiation et ne démontrent pas une intention réelle d'employer la marque. La partie requérante soutient qu'en l'absence de toute activité avant la date de l'avis, les trois factures portant des dates postérieures à celle de l'avis sont insuffisantes pour maintenir l'enregistrement de la marque de commerce. La partie requérante soutient, à juste titre, qu'il n'y a rien dans l'affidavit qui démontre la moindre activité liée à la marque de commerce avant la date de l'avis.

Dans certaines circonstances, la preuve de ventes réalisées après la période pertinente peut être prise en compte à titre d'élément de preuve additionnel, lorsque les éléments de

preuve pris dans leur ensemble démontrent la continuité d'emploi avant et après l'avis ou lorsqu'ils démontrent les suites d'activité commerciales antérieures à la date de l'avis [voir *Boutiques Progoal Inc. c. Marks & Clerk* (1993), 54 C.P.R. (3d) 451 (C.A.F.), *John Labatt Ltd. c. Rainier Brewing Co. et al* (1984), 80 C.P.R. (2d) 228 (C.A.F.), et *ConAgra Foods, Inc. c. Fetherstonhaugh & Co.* (2002), 23 C.P.R. (4th) 49 (C.F. 1^{re} inst.)].

Cependant, en l'espèce, mis à part les trois factures dont les dates sont postérieures à la date de l'avis, l'affidavit est complètement dénué de faits corroborants démontrant un emploi au cours de la période pertinente. À cet égard, je suis d'avis que l'affirmation de M. Alagheband au paragraphe 6 de l'affidavit constitue une simple affirmation non étayée d'emploi. En outre, son affirmation est ambiguë quant à un emploi *au cours de* la période de trois ans précédant immédiatement la date de l'avis.

De plus, même si la date de la première facture ne suit la date de l'avis que de 16 jours, cette vente ne démontre pas une vente réalisée au cours de la période pertinente, et l'on ne peut pas non plus en inférer une telle vente. M. Alagheband n'explique pas dans son affidavit comment ces ventes ont découlé d'une activité quelconque reliée à l'emploi de la marque de commerce qui se serait déroulée au cours de la période pertinente. Par conséquent, j'ai conclu que les factures jointes comme pièces C, D et E étaient dénuées de pertinence aux fins de démontrer un emploi au cours de la période pertinente.

En vertu du paragraphe 45(1), si la propriétaire de l'enregistrement ne réussit pas à établir un emploi au cours de la période pertinente, comme c'est le cas en l'espèce, elle doit indiquer la date du dernier emploi, de même que la raison du défaut d'emploi depuis cette date. Or, l'affidavit est complètement silencieux sur ces questions, et je dois donc convenir avec la partie requérante que la propriétaire de l'enregistrement n'a pas réussi à satisfaire aux exigences susmentionnées. J'estime qu'il n'y a aucune circonstance particulière susceptible d'excuser ce défaut d'emploi de l'enregistrement de marque de commerce en cause.

La partie requérante a aussi soutenu que la marque telle qu'elle apparaît à la pièce « B » ne ressortait pas suffisamment du reste de l'inscription pour être considérée comme un emploi de la marque telle qu'enregistrée. Étant donné que j'ai conclu que les éléments de preuve ne démontraient pas un emploi de la marque de commerce au cours de la période pertinente comme l'exige l'article 45 de la Loi, et qu'aucune circonstance particulière excusant ce défaut d'emploi n'avait été prouvée, il n'est pas nécessaire que je décide si la marque telle qu'elle apparaît à la pièce B constitue un emploi de la marque de commerce telle qu'enregistrée. Cependant, je mentionnerais brièvement que le signe ® suivant immédiatement la marque de commerce (tel qu'il ressort de la pièce B) combiné au fait que la marque de commerce apparaît après ce qui est clairement un nom de société complet (puisqu'il se termine par « Limited ») donnerait vraisemblablement un avis suffisant de manière à ce que les consommateurs perçoivent une distinction logique entre le nom commercial et la marque de commerce, de sorte que l'on pourrait dire que la marque de commerce ressort du reste de l'inscription.

En tout état de cause, compte tenu que les éléments de preuve ne démontrent pas que la marque de commerce CAN FLEX était employée en liaison avec les marchandises au cours de la période pertinente, et puisque je suis d'avis qu'il n'y avait aucune circonstance particulière excusant ce défaut d'emploi, je conclus que l'enregistrement de marque de commerce n° TMA 563,905 devrait être radié, en raison du défaut de démontrer un emploi conformément à ce qu'exige l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13.

FAIT À GATINEAU, AU QUÉBEC, LE 6 FÉVRIER 2008

P. Heidi Sprung

Membre, Commission des oppositions des marques de commerce