



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

Référence : 2016 COMC 144
Date de la décision : 2016-08-23
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

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

Gowling WLG (Canada) LLP

Partie requérante

et

Pelican International Inc.

Propriétaire inscrite

**LMC244,120 pour la marque de
commerce RAM-X**

Enregistrement

[1] Le 6 octobre 2014, à la demande de Gowling Lafleur Henderson LLP, dont le nom a ensuite été changé pour celui de Gowling WLG (Canada) LLP (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 Pelican International Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC244,120 de la marque de commerce RAM-X (la Marque).

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

- (1) Composantes plastiques moulées de bateaux.
- (2) Matériaux plastiques pour jouets et articles de sport.

[3] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit d'une marque de commerce indique, à l'égard de chacun des produits ou services spécifiés dans l'enregistrement, si la marque de commerce 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, qu'il précise la date à laquelle la marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. La période pertinente en l'espèce s'étend du 6 octobre 2011 au 6 octobre 2014.

[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 d'une 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 [voir *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 pendant la période pertinente.

[5] La définition pertinente d'« emploi » qui s'applique aux fins de la présente décision 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.

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de son vice-président et secrétaire, Antoine Élie, souscrit le 22 décembre 2014.

[7] Les parties ont toutes deux produit des représentations écrites et étaient toutes deux présentes à l'audience qui a été tenue. Au début de l'audience, la Propriétaire a reconnu que

l'enregistrement devait être modifié de manière à radier les produits [TRADUCTION] « matériaux plastiques pour jouets », étant donné qu'il n'y a aucune preuve d'emploi ou de circonstances justifiant le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec ces produits.

[8] En conséquence, j'axerai mon analyse uniquement sur les produits [TRADUCTION] « composantes plastiques moulées de bateaux » et « matériaux plastiques pour articles de sport » visés par l'enregistrement (ci-après quelquefois appelés respectivement les Produits (1) et (2)).

La preuve de la Propriétaire

[9] Dans son affidavit, M. Élie atteste que la Propriétaire est une chef de file mondiale de l'industrie de la navigation de plaisance qui commercialise, entre autres choses, une gamme complète de bateaux et d'articles de sport au Canada et à l'étranger en liaison avec différentes marques de commerce, dont la Marque.

[10] Plus précisément, M. Élie atteste que la Propriétaire a employé la Marque de manière continue pendant la période pertinente et qu'elle continue à l'employer ainsi en liaison avec :

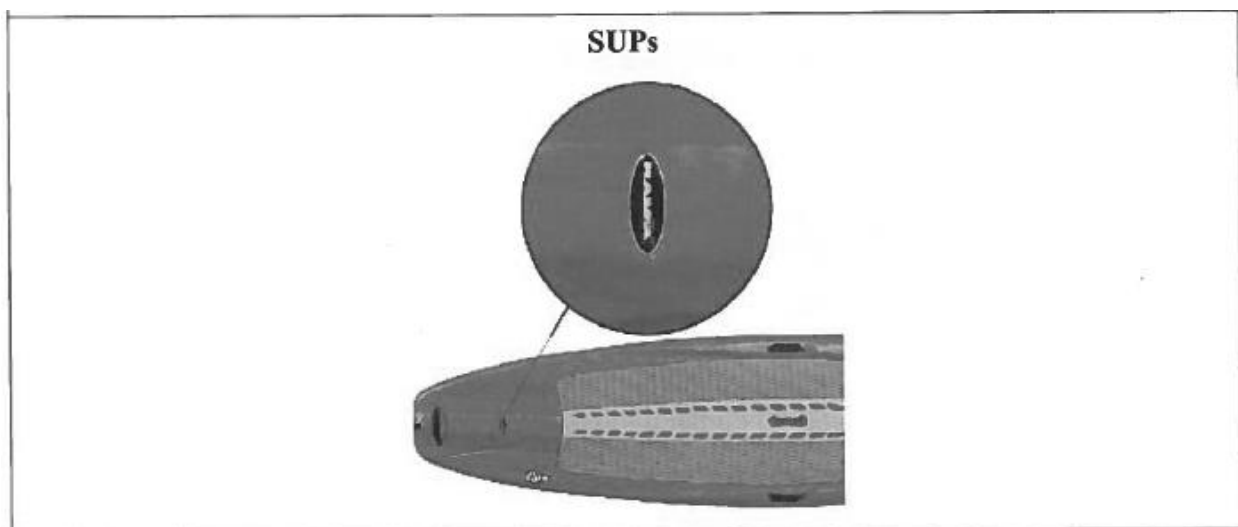
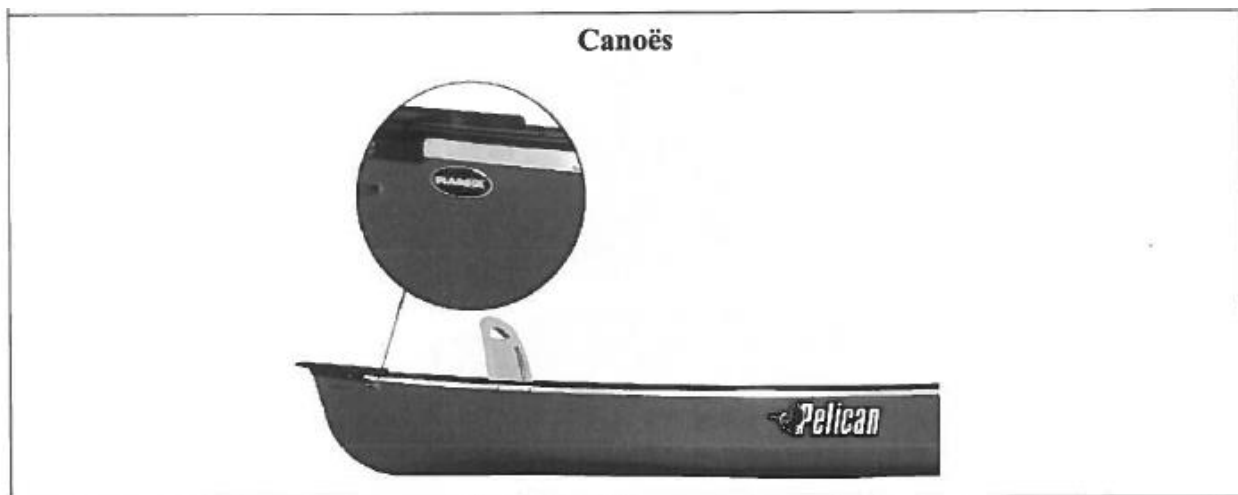
... des composantes plastiques moulées qui entrent dans la fabrication de bateaux (kayaks, canoës, pédalos et bateaux de pêche) et un matériau plastique qui entre dans la fabrication d'articles de sport (SUPs ou "stand-up paddleboard" [planches à rame], et luges) fabriqués et vendus par Pélican.

[11] M. Élie atteste que la Propriétaire a toujours donné avis aux consommateurs que :

... la Marque réfère à la composante plastique moulée et/ou au matériau plastique dont la coque de certains bateaux et articles de sport fabriqués et vendus par Pélican est composée.

[12] M. Élie explique que cet avis a été donné par différents moyens, notamment :

- en apposant la Marque directement sur la composante plastique moulée des bateaux et sur le matériau plastique des articles de sport, comme le montrent certains des exemples ci-dessous, tirés de la pièce AE-10 :



- en apposant des étiquettes sur les produits et sur les fiches techniques disponibles au point de vente. Il convient de souligner que, dans les deux cas, « RAM-X^{MC} » est décrit comme un « MATÉRIAU COQUE », comme le montrent certains des exemples ci-dessous, tirés des pièces AE-11 et AE-12 :

ÉTIQUETTES (extrait de la Pièce AE-11)

FLOW 106



LONGUEUR :	10'6" - 320 cm
LARGEUR :	32" - 81 cm
HAUTEUR :	6" - 15 cm
VOLUME :	230 litres
POIDS :	48 lbs - 22 kg
CAPACITÉ MAX. :	230 lbs - 104 kg
MATÉRIAU COQUE :	RAM-X [®]




FICHES TECHNIQUES (extrait de la Pièce AE-12)

SUMMIT 120X



LENGTH :	12' - 366 cm
BEAM :	28" - 71 cm
DEPTH :	16" - 41 cm
COCKPIT WIDTH :	24.5" - 62 cm
COCKPIT LENGTH :	47" - 119 cm
WEIGHT :	44 lb - 20 kg
MAX. CAPACITY :	350 lb - 159 kg
HULL MATERIAL :	RAM-X [™]
PRODUCT CODE :	KMA12P104






- des manuels d'utilisateur et des catalogues de produits arborant la Marque, comme le montrent certains des exemples reproduits ci-dessous, tirés des pièces AE-13 et AE-14. M. Élie affirme que les manuels d'utilisateur accompagnaient les produits vendus pendant la période pertinente. Il affirme également que, pendant la période

pertinente, la Propriétaire a distribué les catalogues de produits à ses distributeurs, détaillants et clients par la poste et par courriel :

Composante plastique moulée / matériau plastique

PELICAN, NOVATEUR

RAM-X, un matériau multicouche exclusif à Pelican, est reconnu pour sa grande résistance aux chocs, sa capacité à reprendre sa forme initiale après de violents chocs et son fini extérieur protégé contre les UV. RAM-X est devenu le point de référence en matière de qualité dans l'industrie.

Couches de RAM-X™, à haute densité résistant aux impacts

Bateau



Apex 130T



- Dossiers cousinés ajustable
- Plate-forme de rangement à l'arrière avec cordage élastique
- Appuie-pieds moulés
- Design auto-vidéur
- Poignées de transport avant/arrière

LONGUEUR: 13' - 396 cm
 LARGEUR: 35.25" - 90 cm
 PROFONDEUR: 18" - 46 cm
 COCKPIT: ouvert
 POIDS: 75 lb - 34 kg
 CAPACITÉ MAX.: 500 lb - 227 kg
 MATÉRIAU COQUE: RAM-X™

Article de Sport



Flow 106



- Tapis antidérapant
- Cordage de pont élastique à l'avant
- Poignées de transport
- Compartiment sec
- Aileron unique de 5 po. en caoutchouc flexible
- Conçu pour l'utilisation sur: eau calme/petites vagues/rivière

LONGUEUR: 10'6" - 320 cm
 LARGEUR: 32" - 81 cm
 ÉPAISSEUR: 6" - 15.25 cm
 VOLUME: 241 litres
 POIDS: 50 lb - 22.7 kg
 CAPACITÉ MAX.: 230 lb - 104 kg
 MATÉRIAU COQUE: RAM-X™

MANUELS D'UTILISATEUR (extrait de la Pièce AE-13)

MATÉRIAU / FABRICATION

Le Ram-X™ dont est fabriqué votre embarcation est d'une grande résistance aux chocs grâce à sa flexibilité. Cette flexibilité s'accroît avec la chaleur et l'exposition prolongée de l'embarcation au soleil peut entraîner la formation de légères ondulations sur la coque. Dans cette éventualité, elles disparaîtront une fois la coque refroidie. Mais dans aucun cas elles ne nuiront à la performance de l'embarcation.



Le Ram-X™ est un matériau de qualité supérieure, conçu et enregistré en 1978. Il est rapidement devenu le symbole de qualité de l'industrie en ce qui a trait à la résistance aux chocs et à la capacité à reprendre sa forme originale après un impact. Largement apprécié par les consommateurs, le Ram-X™ se différencie de tous les autres matériaux utilisés dans l'industrie.

4

[13] M. Élie explique que les bateaux et les articles de sport de la Propriétaire sont vendus par l'entremise de détaillants comme Sail Plein Air, The North West Company, Home Hardware et Canadian Tire. Il joint en pièce AE-15 un échantillon de factures représentatives faisant état de ventes, réalisées pendant la période pertinente, des bateaux et des articles de sport de la Propriétaire décrits ci-dessus.

Analyse

[14] La Partie requérante a présenté de nombreuses observations en ce qui concerne l'affidavit Élie et les pièces qui l'accompagnent. Comme principaux arguments, elle avance que :

- les produits visés par l'enregistrement sont définis comme étant la composante ou le matériau plastique d'un objet fini ou d'un produit final, à savoir des bateaux dans le cas des Produits (1) et des articles de sport dans le cas des Produits (2). La Marque est enregistrée en liaison avec la composante plastique ou le matériau plastique, et non avec le produit final qui sera constitué de cette composante ou de ce matériau plastique;

- la Propriétaire n'a présenté aucune preuve de la vente des Produits (1) et (2) en tant que tels. Elle a plutôt fait état de ventes de divers types de bateaux sous la forme de canoës, de kayaks, etc., et, pourrait-on soutenir, d'articles de sport sous la forme d'une luge ou d'une planche à rame. Bien que les bateaux de la Propriétaire puissent être constitués de plastique moulé et bien que ses articles de sport puissent être constitués de matériaux

plastiques, il ressort clairement de l'affidavit Élie que la Propriétaire ne vend pas les Produits (1) et (2);

- bien que la Propriétaire puisse invoquer la pièce AE-10 pour alléguer l'emploi de la Marque en liaison avec des bateaux, la Marque n'est pas enregistrée pour emploi en liaison avec des bateaux. Pour établir l'emploi de la Marque en liaison avec les Produits (1), la Propriétaire devait fournir une preuve de la vente de composantes plastiques moulées de bateaux en tant que produits indépendants, et non en tant que partie d'un produit fini;

- en ce qui concerne les Produits (2), bien que la Propriétaire puisse tenter d'invoquer la pièce AE-10 pour alléguer l'emploi de la Marque en liaison avec des articles de sport eu égard à la planche à rame seulement, la Marque n'est pas enregistrée pour emploi en liaison avec des articles de sport. Il est en outre soutenu que les luges et les planches à rame de la Propriétaire ne sont pas des articles de sport. On entend par article de sport de l'équipement et des vêtements employés dans la pratique d'un sport. Le sport se définit comme une activité exigeant un effort ou des aptitudes physiques dans laquelle une personne ou une équipe rivalise avec une autre ou d'autres à des fins de divertissement (citant l'*English Oxford Dictionary*). En conséquence, ni la luge ni la planche à rame illustrées ne devrait être considérée comme de l'équipement pour pratiquer un sport, tel qu'il est défini;

- bien que la Propriétaire allègue que la Marque figure dans des catalogues fournis avec les bateaux et les planches à rame de la Propriétaire, et que ces catalogues indiquent que la Marque est liée à la composante plastique moulée d'un bateau précis ou au matériau plastique d'un article de sport, le catalogue montre et décrit un bateau ou une planche à rame, et le consommateur le percevrait ainsi. Rien dans les pièces AE-11 à AE-14 ne constitue un avis donné au consommateur, au moment de l'achat, l'informant qu'il achète une composante plastique moulée d'un bateau ou un matériau plastique pour articles de sport. La Propriétaire n'a pas démontré que les consommateurs reconnaîtraient que la Marque est employée en liaison avec les composantes plastiques moulées des bateaux de la Propriétaire ou avec les matériaux plastiques de la planche à rame (que, rappelons-le,

on ne reconnaît pas nécessairement comme étant même un [TRADUCTION] « article de sport »);

- bien que des bateaux et des composantes plastiques moulées de bateaux puissent d'une certaine façon être liés entre eux, ce lien n'est pas suffisant pour permettre de conclure que la Propriétaire a employé la Marque en liaison avec des [TRADUCTION] « composantes plastiques moulées de bateaux »;

- la présence de nombreuses marques de commerce sur les bateaux et les planches à rame de la Propriétaire crée de l'incertitude quant à savoir à quel élément ou à quelle composante chaque marque de commerce est liée; et

- la Marque est employée, pourrait-on soutenir, pour décrire un [TRADUCTION] « matériau », et non des composantes plastiques moulées de bateaux. Compte tenu de la formulation de l'état déclaratif des produits, qui spécifie des [TRADUCTION] « *composantes* plastiques moulées de bateaux » dans le cas des Produits (1) et des [TRADUCTION] « *matériaux* plastiques pour articles de sport » dans le cas des Produits (2), si le registraire conclut qu'il existe un lien avec la Marque, ce lien ne peut pas être avec les Produits (1), puisque ceux-ci se rapportent uniquement à des [TRADUCTION] « composantes ».

[15] Bien que certaines des observations de la Partie requérante ne soient pas dénuées de fondement, je conclus néanmoins que la preuve fournie par M. Élie est suffisante pour établir l'emploi de la Marque en liaison avec chacun des Produits (1) et (2) pendant la période pertinente pour les raisons qui suivent.

[16] Premièrement, comme l'a souligné la Propriétaire, la Loi n'exige pas qu'une marque de commerce soit nécessairement employée en liaison avec un produit [TRADUCTION] « indépendant », plutôt que pour distinguer une composante ou une partie d'un produit fini, pour que l'on puisse considérer qu'il s'agit d'un emploi au sens de l'article 4(1). Comme je l'ai déjà indiqué, ce que la Loi exige, c'est que la marque de commerce soit apposée sur les produits mêmes ou sur leurs emballages, ou qu'elle soit « ...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 ». Il s'agit d'une question mixte de fait et de droit. La marque de commerce ne doit pas être considérée isolément, mais plutôt dans son contexte global d'emploi.

[17] Bien que chaque affaire doive être tranchée en fonction des faits qui lui sont propres, je conviens avec la Propriétaire qu'un parallèle peut être établi entre la situation en l'espèce et celle de l'affaire *Gowling, Strathy & Henderson c Tundra Knitwear Ltd* (2001) 13 CPR (4th) 559 (COMC), dans laquelle le registraire a conclu à l'emploi de la marque de commerce R-TEC en liaison avec un [TRADUCTION] « tissu de laine manufacturé » à la lumière de la preuve faisant état de ventes de vêtements finis. Plus précisément, la preuve a démontré que la marque de commerce avait été affichée sur des étiquettes amovibles fixées aux vêtements pour indiquer qu'ils étaient faits de tissu ou qu'ils contenaient du tissu R-TEC, comme l'indique le passage suivant, au paragraphe 7 [TRADUCTION] :

Je suis également convaincue qu'il ressort de la preuve que la marque de commerce a été employée en liaison avec les marchandises spécifiées dans l'enregistrement, à savoir un « tissu de laine manufacturé ». Mme Schroeder-Nishimura a expliqué la différence entre le tissu de laine traditionnel et le tissu de laine manufacturé du titulaire de l'enregistrement. Elle a aussi expliqué comment le consommateur est mis au courant de la présence du tissu de laine manufacturé R-TEC dans un vêtement. Elle a dit clairement qu'une étiquette fixée au vêtement indique que celui-ci est fait de tissu de laine manufacturé R-TEC ou en contient. *Je suis convaincue que l'étiquette déposée sous la cote C montre clairement que la marque de commerce R-TEC est employée pour distinguer le tissu, à savoir la [TRADUCTION] « laine resserrée possédant des propriétés thermorégulatrices améliorées », utilisé dans le vêtement fini. La preuve montre donc que la marque a été employée en liaison avec les marchandises spécifiées dans l'enregistrement, conformément à l'article 2 et au paragraphe 4(1) de la Loi sur les marques de commerce. Comme le titulaire de l'enregistrement l'a fait valoir à juste titre, il n'y a rien dans la Loi qui lui interdit de manufacturer et de commercialiser ses marchandises de la manière qu'il choisit, de les désigner clairement et de les distinguer en apposant la marque de commerce R-TEC sur un vêtement fini. [l'italique est de moi]*

[18] Ainsi, je conviens avec la Propriétaire qu'il n'est pas nécessaire que les Produits (1) et (2) soient vendus en tant que produits indépendants pour que l'on puisse considérer qu'il s'agit d'un emploi au sens de l'article 4(1) de la Loi. Comme je l'ai souligné ci-dessus, l'article 4(1) exige seulement des « transferts » des produits visés par l'enregistrement « dans la pratique normale du commerce ». Il n'exige pas la vente directe des produits visés par l'enregistrement en tant que tels, bien que la vente directe soit très fréquente. En l'espèce, la Propriétaire a démontré que le

transfert de ses Produits (1) et (2) dans la pratique normale du commerce se fait par la vente de bateaux et d'articles de sport. Cela est suffisant.

[19] Deuxièmement, en ce qui concerne la présence de nombreuses marques de commerce sur les produits vendus, je souligne qu'il est bien établi en droit que rien n'interdit l'emploi simultané de marques de commerce en liaison avec un produit [voir *AW Allen Ltd c Warner-Lambert Canada Inc* (1985), 6 CPR (3d) 270 (CF 1^{re} inst)].

[20] Troisièmement, en ce qui concerne la position de la Partie requérante selon laquelle les planches à rame de la Propriétaire ne correspondent pas à la signification du terme

[TRADUCTION] « article de sport », je souligne l'existence des définitions suivantes du terme « sport » [TRADUCTION] :

- n. 1 a jeu ou activité de compétition, p. ex. le hockey. b (généralement au pl.) ces activités désignées collectivement. 2 loisir, divertissement, distraction, plaisir (*chasse sportive*). 3 [...] (*Paperback Oxford Canadian Dictionary*, deuxième édition)
- Activité récréative ou activité de compétition qui exige certaines aptitudes et un certain exercice physique; activité physique exigeant un entraînement méthodique et le respect de règles établies. (*TERMIUM Plus*, banque de données terminologiques et linguistiques du gouvernement du Canada, Bureau de la traduction)

[21] De plus, je souligne l'existence des définitions suivantes des termes « paddleboard » [planche à bras], « paddleboarding » [planche à bras] et « planche à rame » :

[TRADUCTION]

« paddleboard » [planche à bras] :

- n. Type de planche nautique employée pour pratiquer la planche à bras (*Oxford Dictionaries*, Oxford University Press)

[TRADUCTION]

« paddleboarding » [pratique de la planche à bras] :

- n. Sport ou passe-temps consistant à se tenir à plat ventre, à genoux ou debout sur une planche à bras ou une planche nautique et à se propulser sur l'eau en utilisant les mains ou une rame (*Oxford Dictionaries*, *supra*)

« planche à rame » :

- Sport de glisse nautique où le pratiquant est debout sur une planche plus longue qu'une planche de surf classique, se propulsant à l'aide d'une pagaie [...] (*TERMIUM Plus, supra*)

[22] À la lumière de ces définitions, il est clair à mon avis que les planches à rame de la Propriétaire peuvent être qualifiées d'articles de sport, comme elles sont destinées à une activité récréative qui exige certaines aptitudes et un certain exercice physique. Les planches à rame illustrées dans les catalogues de produits de la Propriétaire, produits en pièce AE-14 de l'affidavit Élie (en particulier, les catalogues de 2013 et de 2014 montrant des personnes sur des planches à rame), viennent corroborer cette conclusion.

[23] Cependant, je suis portée à convenir avec la Partie requérante qu'on ne peut pas qualifier les luges de la Propriétaire d'articles de sport. Malgré la déclaration de M. Élie présentée dans son affidavit voulant que des [TRADUCTION] « luges » soient des « articles de sport », je souligne que les catalogues produits en pièce décrivent les luges de la Propriétaire comme étant des [TRADUCTION] « luges utilitaires » conçues pour être remorquées par un véhicule tout-terrain ou une motoneige. Bien qu'elles puissent être employées pour [TRADUCTION] « les travaux d'hiver ou les joies du plein air », les descriptions incluent expressément une mise en garde indiquant que ces luges utilitaires [TRADUCTION] « ne doivent jamais être employées pour déplacer des gens ou des animaux, car un tel emploi peut entraîner des blessures graves ou la mort ».

[24] Quoiqu'il en soit, puisque j'ai conclu ci-dessus que les planches à rame sont des articles de sport, cette question est maintenant sans portée pratique, car je dois tenir compte uniquement des planches à rame pour déterminer si la Propriétaire a employé la Marque en liaison avec des [TRADUCTION] « matériaux plastiques pour articles de sport » pendant la période pertinente.

[25] Quatrièmement, comme je l'ai souligné ci-dessus, il faut considérer le contexte global d'emploi de la Marque. À cet égard, compte tenu en particulier de la preuve fournie en ce qui concerne les Produits (2), la Marque figure directement sur les planches à rame vendues par la Propriétaire, à côté de ce qui semble être d'autres marques de commerce. Bien que je reconnaisse que la simple présence de la Marque sur les planches à rame n'indique pas en elle-même à quoi est liée la Marque, les étiquettes, les fiches techniques et les manuels d'utilisateur qui les accompagnent et qui sont décrits ci-dessus (en pièces AE-11 à AE-14) indiquent clairement que la Marque est liée au matériau coque dont sont constituées les planches à rame. De manière

analogue à l'affaire *Tundra Knitwear, supra*, dans laquelle la stratégie de commercialisation élaborée par Tundra pour son tissu de laine manufacturé R-TEC avait en partie pour but de faire connaître ce produit aux consommateurs, de même que les avantages qu'il procure lorsqu'il est intégré à un vêtement, la Propriétaire a présenté la Marque comme étant liée à une caractéristique distincte du produit fini au point qu'elle est devenue un argument de vente. À mon avis, cette présence de la Marque a donné aux clients un avis de liaison suffisant entre la Marque et les Produits (2), [TRADUCTION] « matériaux plastiques pour articles de sport ».

[26] Étant donné que les factures produites en pièce font état de ventes de planches à rame par la Propriétaire à des clients canadiens dans la pratique normale du commerce pendant la période pertinente, je suis convaincue que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les Produits (2), [TRADUCTION] « matériaux plastiques pour articles de sport », au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi.

[27] Quant aux Produits (1), en ce qui concerne l'observation de la Partie requérante selon laquelle la Marque est décrite dans les pièces comme étant liée à un [TRADUCTION] « matériau », et non comme étant liée à une [TRADUCTION] « composante », je souligne l'existence des définitions suivantes des termes « component » [composante] et « material » [matériau] [TRADUCTION] :

« component » [composante]

- n. partie d'un tout ou d'un système plus vaste (*The Canadian Oxford Dictionary*, deuxième édition)
- n. partie constitutive ou aspect d'une chose plus complexe; composante d'une voiture (*The Collins English Dictionary*, dictionnaire en ligne gratuit)

« material » [matériau]

- n. 1 substance dont une chose est constituée ou se compose; composante ou matière constitutive (*matériau brut*). 2 [...] (*The Collins English Dictionary, supra*)
- n. 1 éléments, constituants ou substances dont une chose se compose ou peut être constituée. 2 [...] (base de données du *Merriam-Webster Dictionary*)

[28] À la lumière de ces définitions, je ne suis pas d'accord avec l'observation de la Partie requérante selon laquelle la Propriétaire n'a pas établi l'emploi de la Marque en liaison avec des [TRADUCTION] « composantes plastiques moulées de bateaux ». Les étiquettes, les fiches techniques et les manuels d'utilisateur qui accompagnent la vente des bateaux de la Propriétaire

indiquent clairement que la Marque est liée au matériau coque dont sont constitués les bateaux. Quant aux produits (2), la Propriétaire a présenté la Marque comme étant liée à une caractéristique distincte du produit fini au point qu'elle est devenue un argument de vente. À mon avis, la description de la Marque, soit un [TRADUCTION] « matériau coque », correspond tout à fait à la signification générale du mot [TRADUCTION] « composante ».

[29] Enfin, je reconnais que, bien que la Partie requérante se soit concentrée sur l'idée que les [TRADUCTION] « composantes plastiques moulées » ne constituent pas un [TRADUCTION] « matériau », ses observations attirent l'attention sur le fait que, pourrait-on soutenir, la [TRADUCTION] « composante plastique moulée » des Produits (1) est essentiellement le même produit que le [TRADUCTION] « matériau plastique » des Produits (2). Cependant, deux utilisations distinctes du matériau RAM-X sont spécifiées dans l'état déclaratif des produits; l'une se rapporte aux bateaux et l'autre, à des articles de sport. Même si l'état déclaratif des produits aurait pu être formulé différemment ou même de manière plus exacte, je souligne que la validité de l'enregistrement n'est pas en cause dans une procédure prévue à l'article 45 [voir *Ridout & Maybee LLP c Omega SA*, 2005 CAF 306, 43 CPR (4th) 18].

[30] Pour résumer, et en gardant à l'esprit la nature sommaire de la procédure prévue à l'article 45, je suis convaincue que la Propriétaire a également établi l'emploi de la Marque en liaison avec les Produits (1), [TRADUCTION] « composantes plastiques moulées de bateaux », au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi. À cet égard, il est clair que la Marque ne constitue pas du bois mort.

Décision

[31] Compte tenu de tout 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 sera modifié afin de radier [TRADUCTION] « ... jouets et ... » des Produits (2) selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

[32] L'état déclaratif des produits modifié sera libellé comme suit [TRADUCTION] :

(1) Composantes plastiques moulées de bateaux.

(2) Matériaux plastiques pour articles de sport.

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

Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Héту, trad.

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

DATE DE L'AUDIENCE : 2016-07-13

COMPARUTIONS

François Guay

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Stéphane Caron

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE

AGENT(S) AU DOSSIER

Smart & Biggar

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Gowling WLG (Canada) LLP

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE