



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

Référence: 2017 COMC 53

Date de la décision: 2017-05-11

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

Clopay Building Products Company, Inc. **Partie requérante**
et

Portes Patio Novatech Inc. **Propriétaire inscrite**

LMC497,512 pour IMAGINE **Enregistrement**

LE DOSSIER

[1] Le 9 février 2015, à la demande de Clopay Building Products Company, Inc. (la Partie requérante), le registraire a envoyé l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Portes Patio Novatech Inc. (la Propriétaire inscrite), titulaire de l'enregistrement n° LMC497,512 pour la marque de commerce IMAGINE (la Marque).

[2] Cet avis enjoignait à la Propriétaire inscrite de fournir un affidavit ou une déclaration solennelle démontrant que sa Marque a été employée au Canada à un moment quelconque entre le 9 février 2012 et le 9 février 2015 (la période pertinente), en liaison avec les produits spécifiés

dans l'enregistrement, à savoir des [TRADUCTION] « Portes de PVC » (*Doors made of PVC*), et, dans la négative, la date à laquelle la Marque a été employée pour la dernière fois et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

[3] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire inscrite a produit un affidavit de son président, Jean Champagne, signé le 22 juin 2015.

[4] Les deux parties ont produit des représentations écrites. Aucune audience n'a été tenue.

ANALYSE

[5] Il est bien établi que l'objet et la portée de l'article 45 de la Loi est de prévoir une procédure simple, sommaire et expéditive visant à débarrasser le registre du « bois mort »; c'est pourquoi le test applicable est peu exigeant. Comme l'a affirmé le juge Russell dans *Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp* (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF), à la page 282 :

[TRADUCTION] Nous savons que l'objet de l'article 45 est de débarrasser le registre du « bois mort ». Nous savons que la simple affirmation par le propriétaire de l'emploi de sa marque de commerce ne suffit pas et que le propriétaire doit « indiquer » quand et où la marque a été employée. Il nous faut des éléments de preuve suffisants pour être en mesure de nous former une opinion en vertu de l'article 45 et d'appliquer cette disposition. Également, nous devons maintenir le sens des proportions et éviter la preuve surabondante. Nous savons également que le genre de preuve exigée varie d'une affaire à l'autre, en fonction d'une gamme de facteurs tels que la nature du commerce et les pratiques commerciales du propriétaire de la marque de commerce.

[6] Dans le présent cas, l'article 4(1) de la Loi définit l'emploi en liaison avec des produits comme suit :

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 colis 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.

[7] Ce qui m'amène à passer en revue la preuve fournie par la Propriétaire inscrite.

L'affidavit de Jean Champagne

[8] M. Champagne explique que la Propriétaire inscrite se spécialise dans la fabrication de portes patio qui sont vendues à des entrepreneurs en construction ou des détaillants de portes et fenêtres. Elle ne vend pas ses produits directement aux consommateurs.

[9] M. Champagne joint à son affidavit, sous la pièce JC-1, des copies de factures représentatives, émises entre le 27 mars 2012 et le 12 janvier 2015, par la Propriétaire inscrite en liaison avec la vente de portes patio en PVC de marque IMAGINE. Chaque facture indique clairement que les produits vendus sont des portes patio sous la Marque.

[10] M. Champagne confirme au paragraphe 5 de son affidavit que toutes les portes patio fabriquées par la Propriétaire inscrite et vendues sous la Marque sont fabriquées dans un cadre de bois recouvert de PVC. Il joint à cet effet, sous la pièce JC-2, une copie de la brochure de la Propriétaire inscrite faisant la promotion des portes patio sous la Marque, disponible depuis septembre 2014.

[11] M. Champagne joint également sous les pièces JC-3 et JC-4, des photographies montrant les étiquettes arborant la Marque apposées sur le cadre de bois et sur le verre de chaque porte patio vendue et livrée aux clients par la Propriétaire inscrite. M. Champagne confirme que pareilles étiquettes étaient apposées aux portes patio fabriquées et vendues par la Propriétaire inscrite sous la Marque pendant la période pertinente.

La position de la Partie requérante

[12] Tel que souligné par la Propriétaire inscrite, la Partie requérante ne conteste pas la démonstration de l'emploi de la Marque pendant la période pertinente, mais soutient plutôt que l'affidavit de M. Champagne démontre l'emploi de la Marque en liaison avec des produits autres que ceux décrits dans l'enregistrement. Ainsi, la Partie requérante soutient que les portes patio mises en preuve ne sont pas comprises dans la définition de portes en PVC.

[13] Je conviens avec la Propriétaire inscrite que pareil argument ne peut réussir dans le présent cas.

[14] Tel que noté pas la Propriétaire inscrite, le registraire peut prendre connaissance d'office des définitions du dictionnaire. Ainsi, le mot « porte » est défini comme suit dans *Le Petit Robert* :

Ouverture spécialement aménagée dans un mur, une clôture, etc., pour permettre le passage; l'encadrement de cette ouverture; pièce, panneau mobile permettant d'obturer la baie d'une porte.

[15] Je conviens avec la Propriétaire inscrite qu'une porte patio est une porte, s'agissant ainsi d'un panneau mobile permettant d'obturer la baie d'une porte. De plus, tant M. Champagne au paragraphe 5 de son affidavit, que les brochures sous la pièce JC-2, attestent clairement que les portes sous la Marque sont recouvertes de PVC. Il en est de même des étiquettes sous la pièce JC-3 et de certaines des factures sous la pièce JC-1 comportant la description suivante : « PORTE PATIO PVC Imagine ». Il s'agit donc de portes en PVC.

[16] Tel que rappelé par la Propriétaire inscrite, la jurisprudence a conclu, à maintes reprises, que la preuve d'emploi d'une marque de commerce en liaison avec un produit spécifique, alors que l'enregistrement fait référence à une description plus générale, suffit pour conclure à l'emploi de la marque pour la catégorie plus large telle que décrite dans l'enregistrement. Qu'il suffise de mentionner, à titre d'exemples, les décisions suivantes citées par la Propriétaire inscrite :

- *Sim & McBurney c Placements 1360 Inc*, 2013 COMC 230, 117 CPR (4th) 213 (COMC), dans laquelle le registraire, se référant à la définition de « tarte », a conclu que l'emploi de la marque en cause dans cette affaire en liaison avec des tartes constituait une preuve d'emploi de la marque en liaison avec les produits « pâtisseries ».
- *Mantha & Associates c Le Cravatte di Pancaldi S.r.l.* (1998), 84 CPR (3d) 455 (CF), dans laquelle la Cour fédérale, se référant à la définition du mot « foulard », a confirmé la décision du registraire ayant conclu qu'un « *pocket scarf* » constitue un « foulard ».
- *MacBeth & Johnson c Dylex Ltd* (1997) CarswellNat 3442 (COMC), dans laquelle le registraire a conclu que la preuve du propriétaire inscrit quant à l'emploi de la marque en cause dans cette affaire en liaison avec des « jeans » constituait un emploi de la marque

en liaison avec des « pantalons » (*pants*), puisque des jeans sont compris dans la définition de « pantalon ».

[17] Je conviens de plus avec la Propriétaire inscrite que la Partie requérante semble faire une interprétation erronée de la décision *Alcan Aluminium Ltd c Oakwood Lumber & Millwork Co* (1994 CarswellNat 3083, 58 CPR (3d) 552), citée par celle-ci dans ses représentations écrites. La Partie requérante suggère que la conclusion du registraire quant à l'absence d'emploi de la marque en cause dans cette affaire pour des services de « fabrication sur mesure de portes » découle du fait que les portes ne sont pas comprises dans la définition des services de « fabrication sur mesure ». Le registraire avait conclu à l'emploi de la marque en liaison avec des portes, mais autrement conclu que l'emploi de la marque en liaison avec des services de « fabrication sur mesure de portes » n'avait pas été démontré. Il n'était aucunement question de déterminer si la preuve d'emploi de la marque en liaison avec un produit de nature plus spécifique que ce qui est inscrit à l'enregistrement entre dans la définition des produits tels que décrits dans l'enregistrement. Tel que souligné par la Propriétaire inscrite, la décision dans l'affaire *Alcan* concerne une problématique tout à fait différente, soit celle de savoir si la preuve d'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des produits suffit pour conclure à l'emploi de cette marque en liaison avec des services.

[18] De plus, le présent cas peut aisément être distingué de la décision *Costello Group Inc c Teh Yor Co*, 2014 COMC 170, 126 CPR (4th) 155, citée par la Partie requérante, dans laquelle le registraire a conclu que la preuve d'emploi de la marque en cause dans cette affaire avec les produits spécifiques « *folding blinds* » décrits dans l'enregistrement, ne pouvait également démontrer l'emploi de la marque en liaison avec les autres produits décrits dans celui-ci dont des « *window blinds* » et « *door blinds* », puisque le propriétaire inscrit avait établi une distinction entre ces trois types de stores dans l'état déclaratif des produits.

DISPOSITION

[19] Par conséquent, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera maintenu.

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

**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

Gowling WLG

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

MACRAE & CO

POUR LA PARTIE REQUÉRANTE