

OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2017 COMC 66

Date de la décision : 2017-06-12

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

Piasetzki Nenniger Kvas LLP

Partie requérante

et

Tubular Industries of Canada Ltd.

Propriétaire inscrite

**LMC805,607 pour la marque de
commerce ESSENTIAL**

Enregistrement

[1] Le 18 août 2015, à la demande de Piasetzki Nenniger Kvas 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 Tubular Industries of Canada Ltd. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC805,607 de la marque de commerce ESSENTIAL (la Marque).

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

[TRADUCTION] :

Robinets; accessoires de plomberie, nommément robinets d'arrosage, chantepleures, siphons et robinets; fournitures de plomberie, nommément filtres à tamis pour évier.

[3] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l'égard de chacun des produits 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. En l'espèce, la période pertinente pour établir l'emploi s'étend du 18 août 2012 au 18 août 2015.

[4] La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec des produits est énoncée à l'article 4(1) de la Loi, lequel est libellé comme suit :

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. 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 [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.

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit un affidavit de son premier vice-président et directeur général, Jean Bérubé, souscrit le 5 novembre 2015. Aucune des parties n'a produit de représentations écrites ni sollicité la tenue d'une audience.

LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[7] Dans son affidavit, M. Bérubé affirme que la Propriétaire conçoit et fabrique des robinets et des produits de plomberie et qu'elle commercialise et vend ses produits sous plusieurs marques dont la Marque depuis cinq ans. En particulier, il affirme que la Propriétaire a employé la Marque au Canada [TRADUCTION] « en liaison avec la fabrication et la vente de robinets » pendant la période pertinente.

[8] À l'appui, M. Bérubé joint les pièces suivantes à son affidavit :

- La pièce B, qu'il décrit comme [TRADUCTION] « une photographie des étiquettes de présentoir accompagnant les robinets au point de vente ».
- La pièce C, qu'il décrit comme [TRADUCTION] « une photographie des boîtes d'emballage des robinets ».
- La pièce D, qu'il décrit comme [TRADUCTION] « une photographie du manuel d'instruction accompagnant les produits ».
- La pièce E, qu'il décrit comme des [TRADUCTION] « copies de factures liées à la vente de robinets de marque ESSENTIAL au Canada » pendant la période pertinente.

ANALYSE

[9] La seule question à trancher en l'espèce est celle de savoir si la preuve établit l'emploi de la Marque en liaison avec *chacun* des produits visés par l'enregistrement.

[10] À cet égard, je souligne en premier lieu que la preuve établit clairement l'emploi de la Marque en liaison avec les produits [TRADUCTION] « robinets » visés par l'enregistrement. Les spécimens produits en pièces B à D, se rapportant tous à divers types de robinets, comme des robinets de cuisine, des robinets de bain/douche et des robinets de lavabo, affichent la Marque bien en vue, et les factures de la pièce E font clairement état de ventes de ces produits faites par la Propriétaire au Canada pendant la période pertinente. Par exemple, les factures font état de ventes d'un « ROBINET CUISINE 8" ESSENTIAL » [robinet de cuisine de 8 po essential] et d'un « TUB & SHOWER FAUCET ESSENTIAL » [robinet de bain et de douche essential].

[11] Cependant, la preuve est muette en ce qui concerne les deux autres catégories de produits décrits comme étant des [TRADUCTION] « accessoires de plomberie, nommément robinets d'arrosage, chantepleurs, siphons et robinets » et des [TRADUCTION] « fournitures de plomberie, nommément filtres à tamis pour évier ». Bien que les factures produites en pièce E fassent également état de ventes de divers autres produits comme des filtres à tamis, des connecteurs et des drains, contrairement aux robinets susmentionnés, aucun de ces produits n'est identifié par la présence de la Marque. Plus important encore, M. Bérubé n'atteste nulle part dans son affidavit l'emploi de la Marque en liaison avec ces autres produits pendant la période pertinente.

[12] Compte tenu de tout ce qui précède, je suis convaincue que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque uniquement en liaison avec des [TRADUCTION] « robinets » au sens des articles 4 et 45 de la Loi. En outre, en ce qui concerne les autres produits, la Propriétaire n'a produit aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi. L'enregistrement sera modifié en conséquence.

DÉCISION

[13] En conséquence, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, et selon les dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera modifié afin de radier les produits suivants de l'état déclaratif des produits [TRADUCTION] :

..., accessoires de plomberie, nommément robinets d'arrosage, chantepleurs, siphons et robinets; fournitures de plomberie, nommément filtres à tamis pour évier.

[14] L'état déclaratif des produits modifié sera libellé comme suit [TRADUCTION] :
« Robinets. »

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**

Aucune audience tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

Equinox

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Piasetzki Nenniger Kvas LLP

POUR LA PARTIE REQUÉRANTE