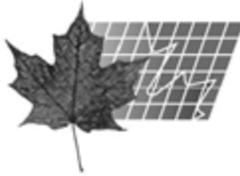


OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

**Référence : 2017 COMC 75**

**Date de la décision : 2017-06-25**

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,  
NON RÉVISÉE]**

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

**Osler, Hoskin & Harcourt LLP**

**Partie requérante**

**et**

**Multibond Inc.**

**Propriétaire inscrite**

**LMC340,280 pour la marque de  
commerce MULTI-BOND**

**Enregistrement**

[1] Le 9 octobre 2014, à la demande d’Osler, Hoskin & Harcourt 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 Multibond Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC340,280 de la marque de commerce MULTI-BOND (la Marque).

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

[TRADUCTION] :

Ciments-colles et adhésifs pour carrelage, nommément : ciments-colles pour toitures, adhésifs pour bois, adhésifs pour revêtements de sol, adhésifs pour carreaux de céramique, adhésifs pour tissus, résine époxy, agents liants pour béton et plâtre et résines.

[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 9 octobre 2011 au 9 octobre 2014.

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

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 » et qu'à ce titre, le niveau de preuve auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu élevé [*Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp*, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270].

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Domenic Scozzafava, souscrit le 8 juillet 2015. Les parties ont toutes deux produit des représentations écrites. La tenue d'une audience n'a pas été sollicitée.

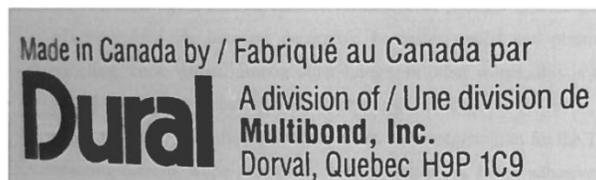
#### LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[7] Dans son affidavit, M. Scozzafava affirme qu'il est le chef des finances et secrétaire, ainsi que l'un des administrateurs de la Propriétaire. Il affirme que la Marque a été employée de façon continue en liaison avec les produits visés par l'enregistrement au Canada depuis 1983, soit par la Propriétaire soit par un prédécesseur en titre. En ce qui concerne la période pertinente,

il atteste que la Propriétaire a vendu ses produits arborant la Marque à des détaillants et à des grossistes indépendants au Canada, dont Canadian Tire, Rona et Réno-Dépôt. Pour étayer ses dires, M. Scozzafava joint les pièces suivantes à son affidavit :

- La pièce B est constituée d'une photocopie d'un reçu faisant état de l'achat de produits, identifiés au moyen des termes « adhesive, multi » [adhésif, multi] et « adhesive, cerme » [adhésif, céramique], par un magasin Canadian Tire de l'Ontario, le 20 février 2014. M. Scozzafava indique que ces produits sont le DURA PRO AF 0044, un adhésif pour carreaux de céramique, et le DURA PRO AF 0036, un adhésif pour revêtement de sol souple.

Les pièces C et D sont constituées de plusieurs photographies représentant des vues du devant et du dos d'un adhésif pour carreaux de céramique (DURA PRO AF 0044) et d'un adhésif pour revêtement de sol souple (DURA PRO AF 0036). « Multibond, Inc. » figure au bas de l'étiquette qui est apposée au dos de l'emballage, en tant qu'élément de la mention « Made in Canada by / Fabriqué au Canada par Dural A division of / Une division de Multibond, Inc. », comme le montre l'image reproduite sous le présent paragraphe. En ce qui concerne ces étiquettes, M. Scozzafava affirme que « Multibond, Inc. » est écrit en caractères gras et séparé du texte figurant [TRADUCTION] « au-dessus et au-dessous ». Exception faite des emballages de marque maison, il confirme que cette information figure, dans ce format, sur tous les produits Multibond vendus au Canada.



- La pièce E est constituée de la facture n° 259721 en date du 24 septembre 2014 qui fait état de ventes par la Propriétaire de divers ciments-colles et adhésifs à un magasin Rona du Québec et indique que ces produits devaient être ramassés le 23 septembre 2014. L'un de ces adhésifs, le DURA PRO AC2839, est une colle contact au latex qui peut être utilisée comme adhésif pour tissu. De plus amples renseignements sur certains de ces

ciments-colles et adhésifs sont fournis dans les pièces F à I, décrites ci-dessous. Ce qui suit figure au haut de chacune des pages de facture :

# Dural

Division of  
Division de MULTIBOND Inc.

550 AVENUE MARSHALL, DORVAL (QUÉBEC) CANADA H9P 1C9  
TÉL.: (514) 636-6230 • TOLL-FREE / SANS FRAIS: 1 (800) 361-2340 • FAX: (514) 631-7737

- Les pièces F et G sont constituées d'extraits de documents techniques intitulés « Work Instruction. Retail Product » [Instructions de travail. Produit de détail]. Les documents sont datés du 7 octobre 2014 et contiennent des photographies et de l'information sur les produits décrits comme une colle d'ébéniste (DURA PRO AW 2300) et une colle à béton (DURA PRO AC 0616). M. Scozzafava assimile la colle à béton au produit [TRADUCTION] « agent liant pour béton » visé par l'enregistrement. De même, les produits sont tous deux décrits comme un type de [TRADUCTION] « résine » sur leur étiquette respective. En outre, les produits arborent la partie de l'étiquette qui est reproduite ci-dessus et représentée dans les pièces C et D.
- Les pièces H et I sont constituées de plusieurs photographies montrant le devant et le dos des produits « colle d'ébéniste » (DURA PRO AW 2300) et « colle contact » (DURA PRO AC 1920), respectivement. M. Scozzafava décrit la colle contact comme un [TRADUCTION] « adhésif polyvalent qui peut être utilisé sur le bois, le contre-plaqué, les panneaux de particules ou le métal ». Par conséquent, il assimile ce produit aux [TRADUCTION] « ciments-colles pour toitures, adhésifs pour bois, adhésifs pour revêtements de sol » et « adhésifs pour tissus ». Là encore, les deux produits arborent la partie de l'étiquette qui est reproduite ci-dessus.
- La pièce J est constituée de la facture n° 258248 en date du 25 juillet 2014 qui fait état de ventes de trois produits que M. Scozzafava décrit comme des [TRADUCTION] « adhésifs pour planchers ». La facture fait état de ventes de la Propriétaire à un magasin Rona du Québec et indique que les produits devaient être livrés à une adresse différente au Québec. Plus particulièrement, chaque produit est identifié sur la facture comme étant un produit DURA PRO et est assorti de l'un des codes de produit suivants : AF 0032, AF

8839 ou AF 2130. Le même texte que celui qui figure au haut de la facture en pièce F, et qui est reproduit ci-dessus, est également présent, dans le même format, sur cette facture.

- Les pièces K et L sont constituées de plusieurs photographies du devant et du dos de deux produits DURA PRO identifiés à l'aide des codes de produit AC 0055 et AC 0054. M. Scozzafava affirme que ces produits peuvent être décrits comme un [TRADUCTION] « adhésif pour construction et panneaux qui peut être utilisé [comme] adhésif pour bois ou adhésif pour revêtement de sol » et un « adhésif pour panneaux isolants qui peut être utilisé comme adhésif pour bois ». Il confirme que ces produits ont tous deux été vendus au Canada pendant la période pertinente. Là encore, les produits arborent l'étiquette reproduite ci-dessus.

#### ANALYSE

[8] Dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45, il faut présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement pendant la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co et al* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

#### **Aucun emploi de la Marque en liaison avec de la résine époxy et des agents liants pour plâtre**

[9] Bien que M. Scozzafava allègue l'emploi de la Marque en liaison avec tous les produits visés par l'enregistrement, il n'est nulle part fait mention des produits [TRADUCTION] « résine époxy » et « agents liants... pour plâtre » dans les pièces. En outre, M. Scozzafava n'assimile aucun des produits figurant dans les pièces à ces deux produits. Ainsi, il semble n'y avoir aucune preuve de transferts de ces produits dans la pratique normale du commerce pendant la période pertinente. Enfin, il n'est pas non plus fait mention de ces produits dans les représentations écrites de la Propriétaire. Étant donné que je ne dispose d'aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec ces produits, ils seront supprimés de l'enregistrement.

## **Utilisation de MULTI-BOND INC. en liaison avec les autres produits**

[10] En ce qui concerne les autres produits, M. Scozzafava fournit une preuve de ventes de produits arborant « MUTLI-BOND, INC. » sur leur emballage. Bien que la description des produits sur les étiquettes ne corresponde pas exactement à l'état déclaratif des produits, compte tenu du contexte de la procédure prévue à l'article 45 et en l'absence de représentations de la part de la Partie requérante sur ce point, j'admets que les déclarations de M. Scozzafava, conjuguées aux pièces représentant chacun des produits (qui sont décrits plus précisément entre crochets), constituent une preuve suffisante d'emploi en liaison avec les produits visés par l'enregistrement suivants : ciments-colles pour toitures (pièce I; DURA PRO AC 1920;) adhésifs pour bois (pièce K; DURA PRO AC 0055), adhésifs pour revêtements de sol (pièce D; DURA PRO AF0036); adhésifs pour carreaux de céramique (pièce C; DURA PRO AF0044); adhésifs pour tissus (pièce E; DURA PRO AC 2389); agents liants pour béton (pièce F; DURA PRO AC0616) et résines (pièce H; AW 2300).

[11] Par conséquent, il s'ensuit que si j'admets que l'emploi de MUTLI-BOND INC. tel qu'il figure dans la preuve constitue un emploi de la Marque, l'enregistrement sera maintenu à l'égard des produits visés par l'enregistrement (à l'exception de la résine époxy et des agents liants pour plâtre).

### Les observations de la Partie requérante

[12] La Partie requérante soutient que toute présence de « Multibond » sur les étiquettes et les factures, en tant qu'élément du texte reproduit ci-dessus, constitue un emploi du nom commercial de la Propriétaire et non l'emploi d'une marque de commerce. À cet égard, la Requérante fait valoir ce qui suit :

- (a) « Multibond » est présumé employé en tant que nom commercial, car il fait partie de la dénomination de l'entreprise « Multibond Inc. ».
- (b) « Multibond » ne se démarque pas de l'abréviation « Inc. » ni des autres renseignements relatifs à l'adresse de l'entreprise de la Propriétaire.

(c) L'élément « Dural », qui est considérablement plus gros, plus stylisé et plus distinct appuie la thèse selon laquelle « Multibond » serait perçu par le consommateur moyen comme un nom commercial et « Dural » comme une marque de commerce. À l'appui, la Partie requérante mentionne la décision *Blake Cassels & Graydon c Seanix Technology Inc*, 2007 CarswellNat 2168 (COMC) et en cite des passages.

[13] La Partie requérante soutient en outre que, même si j'admets que la Marque figure sur les factures, il n'y a aucune preuve que les factures ont été reçues par les acheteurs ou qu'elles accompagnaient les produits au moment de leur transfert.

#### Les observations de la Propriétaire

[14] En réponse, la Propriétaire soutient que « Multibond », tel qu'il est présenté sur les produits et les factures, est séparé du reste des renseignements de l'entreprise puisqu'il figure en caractères gras majuscules sur une ligne distincte. La Propriétaire souligne en outre que rien n'interdit la présence concomitante de multiples marques de commerce sur un même produit [*AW Allen Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1985), 6 CPR (3d) 270 (CF 1<sup>re</sup> inst)].

[15] Bien que la marque de commerce DURAL soit clairement la marque de commerce qui occupe la place la plus importante au dos de l'étiquette, je partage l'avis de la Propriétaire. En l'espèce, en ce qui concerne la présence de « Multibond, Inc. » sur les étiquettes, rien n'interdit de présenter de multiples marques de commerce et j'admets que les consommateurs percevraient « Multibond Inc. » à la fois comme un nom commercial et comme une marque de commerce [voir *Consumers Distributing Co/Cie Distribution aux Consommateurs c Toy World Ltd*, 1990 CarswellNat 1398 (COMC), au para 14, qui confirme que l'emploi d'une marque de commerce et l'emploi d'un nom commercial ne sont pas nécessairement mutuellement exclusifs]. À cet égard, « Multibond, Inc. » est écrit en caractères gras, est séparé de l'adresse et figure dans une partie de l'étiquette qui est intéressante visuellement (en ce qu'elle est séparée du reste de l'étiquette qui est, pour l'essentiel, constitué d'un seul et même bloc de texte continu).

[16] En effet, surtout dans le contexte limité de la procédure prévue à de l'article 45, il est difficile de conclure que le nom de la Propriétaire n'a pas été employé dans le but de « distinguer

... les produits fabriqués par elle, des produits fabriqués... par d'autres » au sens du terme « marque de commerce » défini à l'article 2 de la Loi.

[17] La question en l'espèce est donc de savoir si la présentation de « Multibond Inc. » constitue une présentation de la Marque telle qu'elle est enregistrée. Lorsque j'applique les principes établis dans *Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull, SA* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF) et dans *Promafil Canada Ltée c Munsingwear* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF), j'estime que l'ajout de l'élément descriptif « Inc. » et l'absence d'un tiret entre MULTI et BOND constituent seulement des variations mineures par rapport à la Marque telle qu'elle est enregistrée.

[18] En ce qui concerne l'affaire *Seanix, supra*, invoquée par la Partie requérante à l'appui de ses observations selon lesquelles MULTIBOND Inc. serait perçu comme un nom commercial, j'estime que la détermination du registraire selon laquelle l'emploi de l'expression « Design and Assembled by SEANIX IN CANADA » [Conception et assemblage par SEANIX AU CANADA] aux côtés d'une autre marque de commerce ne permettait pas de conclure que SEANIX était employé comme marque de commerce n'est pas déterminante, car *Consumers Distributing Co/Cie Distribution aux Consommateurs, supra*, confirme que les marques de commerce et les noms commerciaux ne sont pas nécessairement mutuellement exclusifs.

[19] En ce qui concerne les factures, j'estime que ces dernières ne constituent pas une preuve d'emploi de la Marque en liaison avec les produits au sens de l'article 4(1) de la Loi, car il n'apparaît pas clairement qu'elles ont été expédiées ou qu'elles accompagnaient autrement les produits au moment de leur transfert. À cet égard, la facture n° 259721 a été imprimée après la date de ramassage et la facture n° 258248 indique que les produits devaient être livrés à une adresse différente de celle de l'acheteur (de sorte qu'on peut se demander qui a bien reçu la facture).

[20] En conséquence, à la lumière des étiquettes et de la preuve de ventes fournies par la Propriétaire, je suis convaincue que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les produits suivants, au sens des articles 4 et 45 de la Loi [TRADUCTION] :

Ciments-colles et adhésifs pour carrelage, nommément : ciments-colles pour toitures, adhésifs pour bois, adhésifs pour revêtements de sol, adhésifs pour carreaux de céramique, adhésifs pour tissus, agents liants pour béton et résines.

#### DÉCISION

[21] 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, et selon les dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera modifié afin de supprimer les produits [TRADUCTION] « résine époxy » et « [agents liants pour] ... plâtre ».

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

Ciments-colles et adhésifs pour carrelage, nommément : ciments-colles pour toitures, adhésifs pour bois, adhésifs pour revêtements de sol, adhésifs pour carreaux de céramique, adhésifs pour tissus, agents liants pour béton et résines.

---

Natalie de Paulsen  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Judith Lemire, 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**

Dimock Stratton LLP

POUR LA PROPRIÉTAIRE  
INSCRITE

Osler, Hoskin & Harcourt LLP

POUR LA PARTIE REQUÉRANTE