



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

Référence : 2018 COMC 146

Date de la décision : 2018-11-27

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

**PNC IP Group Professional
Corporation**

Partie requérante

et

Petro Barrier Systems Incorporated

Propriétaire inscrite

**LMC661,623 pour la marque de
commerce PETRO BARRIER**

Enregistrement

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l’égard de l’enregistrement n^o LMC661,623 de la marque de commerce PETRO BARRIER (la Marque) appartenant à Petro Barrier Systems Incorporated.

[2] La Marque est actuellement enregistrée en liaison avec les produits et services suivants
[TRADUCTION] :

Produits :

Dispositifs visant à empêcher la contamination du réseau d'aqueduc et d'égout au moyen d'huiles, de produits chimiques et d'autres substances, notamment filtres pour drains de plancher, filtres pour bermes, filtres pour drains des eaux d'orage, paniers pour les eaux d'orage et tampons filtreurs.

Services :

Services de consultation, de conception et de soutien pour les dispositifs visant à empêcher la contamination du réseau d'aqueduc et d'égout au moyen d'huiles, de produits chimiques et d'autres substances, notamment filtres pour drains de plancher, filtres pour bermes, filtres pour drains des eaux d'orage, paniers pour les eaux d'orage et tampons filtreurs.

[3] Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus qu'il y a lieu de maintenir l'enregistrement.

LA PROCÉDURE

[4] Le 9 août 2016, 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 Petro Barrier Systems Incorporated (la Propriétaire). L'avis a été donné à la demande de PNC IP Group Professional Corporation (la Partie requérante).

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire de fournir une preuve établissant qu'elle a employé la Marque au Canada à un moment quelconque entre le 9 août 2013 et le 9 août 2016 en liaison avec chacun des produits et des services spécifiés dans l'enregistrement. Dans le cas où la Marque n'avait pas été ainsi employée, la Propriétaire devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons du défaut d'emploi depuis cette date.

[6] Les définitions pertinentes d'« emploi » sont énoncées aux articles 4(1) et 4(2) de la Loi, lesquels sont libellés 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.

(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

[7] 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 ». Les critères pour établir l'emploi sont peu exigeants et il n'est pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve. Cependant, il n'en faut pas moins présenter une preuve suffisante pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des services visés par l'enregistrement [voir *Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp*, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270]. En outre, de simples déclarations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi [voir *Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)].

[8] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit d'Heidy Lopez, directrice générale de la Propriétaire, souscrit le 31 octobre 2016 et accompagné des pièces A à K.

[9] Les parties ont toutes deux produit des observations écrites et étaient toutes deux présentes à l'audience qui a été tenue dans cette affaire.

LA PREUVE

[10] Mme Lopez explique que les produits et services de la Propriétaire sont conçus pour prévenir, contenir ou nettoyer les déversements d'hydrocarbures et autres rejets de polluants hydrocarbonés dans l'environnement.

[11] Mme Lopez atteste que la Propriétaire vend ses produits et services à des entreprises de services publics, des entreprises de location de voitures, des municipalités, des organismes gouvernementaux, ainsi qu'à des ports de plaisance et à des clubs nautiques, entre autres entreprises et secteurs. Elle affirme que la Marque a été employée au Canada en liaison avec chacun des produits et des services pendant la période pertinente, et que les recettes enregistrées par la Propriétaire à l'égard de la vente de ces produits et services pendant la période pertinente étaient de plus de 1,3 M\$ CA.

[12] En ce qui concerne la pratique normale du commerce de la Propriétaire, Mme Lopez explique que la Propriétaire accepte les commandes par téléphone, par télécopieur, par courriel, par courrier et en personne sur les lieux de travail des clients. Elle affirme que les services sont généralement fournis aux clients sur place, par téléphone, par télécopie ou par courriel. Elle atteste également que les produits sont généralement livrés aux clients par la poste, par service de messagerie ou par livraison sur place dans des boîtes sur lesquelles sont apposées des étiquettes arborant la Marque, comme il est illustré dans les pièces B et C de son affidavit. Je souligne que les étiquettes comprises dans les pièces B et C présentent la variante suivante de la Marque, et comprennent une description et un code de produit :

(Petro Barrier Systems Inc. & Dessin)



La majorité des boîtes illustrées dans la pièce C comprennent également une autre étiquette présentant la Marque de la façon suivante :

PetroBarrier™ ;

[13] En plus des étiquettes arborant la Marque, Mme Lopez atteste que des bordereaux de marchandises, des feuilles d'instructions et des factures arborant la Marque accompagnaient les

produits vendus par la Propriétaire pendant la période pertinente. À l'appui, elle fournit les pièces suivantes :

- Pièce D — de nombreux bordereaux de marchandises représentatifs datant de la période pertinente, dont la plupart renvoient à des produits vendus au Canada. Les bordereaux de marchandises semblent se rapporter à la vente des produits suivants, selon les codes de produits et les descriptions qui se trouvent sur les bordereaux de marchandises :
- Pièce E — des feuilles d'instructions imprimées représentatives qui étaient placées dans les boîtes contenant les produits vendus par la Propriétaire pendant la période pertinente; dans ce cas particulier, des protecteurs pour drains de plancher, des protecteurs pour drains muraux, des protecteurs pour drains pour les eaux d'orage et des protecteurs pour drains californiens.
- Pièce G — des spécimens de factures représentatives des factures émises par la Propriétaire pendant la période pertinente. Ces factures font état de ventes de protecteurs pour des drains de plancher, filtres pour drains de plancher, trousse pour drains de plancher, barrières contre les feuilles, filtres pour drains muraux, barrières et cartouches pour les bermes, protecteurs pour drains pour les eaux d'orage, filtres pour prises de sol, tampons filtreurs, et pièces et accessoires connexes, etc.

Les bordereaux de marchandises, les feuilles d'instructions et les factures présentent tous la marque Petro Barrier Inc. & Dessin illustrée précédemment, au haut des différents documents. Pour aider à déterminer quels produits spécifiques sont énumérés sur les documents précédents et leur correspondance aux produits indiqués sur les étiquettes et les boîtes, Mme Lopez fournit un tableau indiquant quels descripteurs et quels codes de produits correspondent à chacun des produits visés par l'enregistrement.

[14] En ce qui concerne les services, Mme Lopez atteste que la Propriétaire a annoncé ses services au Canada pendant la période pertinente, dans des publications de l'industrie, dans des brochures et sur le site Web de la Propriétaire. À l'appui, elle fournit les pièces suivantes :

- Pièce F — des spécimens de publicités publiées dans des publications de l'industrie au Canada pendant la période pertinente. Encore ici, les publicités arborent la marque Petro Barrier & Inc. & Dessin illustrée précédemment, en plus de mentionner les produits et services de la Propriétaire.
- Pièce H – des brochures représentatives annonçant les produits et services de la Propriétaire arborant les variantes suivantes de la Marque :



- Pièces J et K – des imprimés tirés du site Web de la Propriétaire à la date de l'affidavit et représentant comment le site Web était présenté pendant la période pertinente, ainsi que des imprimés de pages archivées du site Web de la Propriétaire tels qu'ils se présentaient pendant la période pertinente. Dans les deux cas, le site Web présente la marque Petro Barrier Systems Inc. & Dessin comme illustrée précédemment et décrit les produits et services fournis par la Propriétaire.

ANALYSE ET MOTIFS DE DÉCISION

[15] La Partie requérante soutient que, outre les quelques cas isolés de présentation sur les étiquettes des boîtes contenant les produits et sur deux factures, la grande majorité de la preuve présente le logo d'entreprise de la Propriétaire (Petro Barrier Systems Inc. & Dessin) plutôt que la Marque telle qu'elle est enregistrée. La Partie requérante soutient que, bien que les mots PETRO BARRIER [barrière contre les hydrocarbures] figurent en caractères plus grands, seul le mot BARRIER [barrière] est présenté en bleu, indiquant la Propriétaire tente de faire ressortir la partie BARRIER de la marque de commerce. De plus, la Partie requérante soutient que les trois gouttes d'eau servent à regrouper les mots et qu'en raison de ces caractéristiques de la marque, sous le coup de la première impression, les clients percevraient le logo d'entreprise simplement

comme l'identification de la dénomination sociale. La Partie requérante soutient également que c'est particulièrement le cas, compte tenu du contexte d'emploi des étiquettes sur les boîtes. La Partie requérante soutient qu'il n'y a aucune preuve indiquant que les étiquettes étaient apposées sur les produits eux-mêmes, ni de preuve expliquant pourquoi la marque ne peut pas figurer directement sur les produits. Finalement, la Partie requérante soutient qu'en ce qui concerne les bordereaux de marchandises et les factures, là encore, c'est le logo d'entreprise qui figure dans la partie supérieure gauche des bordereaux de marchandises et des factures, suivi de l'adresse de la Propriétaire. À ce titre, la Partie requérante soutient qu'il s'agit de l'emploi d'un nom commercial plutôt que de l'emploi d'une marque de commerce [citant *Road Runner Trailer Manufacturing Ltd c Road Runner Trailer Co* (1985), 1 CPR (3d) 443 (CF); et *Borden Ladner Gervais LLP c GDC Communities*, 2015 COMC 50]. La Partie requérante présente des arguments semblables en ce qui concerne la Marque, telle qu'elle figure sur les spécimens de publicités de la Propriétaire (pièce F) et sur le site Web de la Propriétaire (pièces J et K).

[16] Quoi qu'il en soit, la Partie requérante soutient, en ce qui concerne les factures, que l'inclusion de la Marque au haut des factures (et au bas dans deux des cas) ne correspond pas à un emploi de la Marque en liaison avec les produits. La Partie requérante soutient que la Marque ne figure pas dans le corps des factures, qu'elle n'est pas employée comme une marque de commerce dans la description des produits indiqués sur les factures, qu'il ne convient pas de présumer que les factures accompagneraient les produits achetés au moment du transfert et que la preuve est ambiguë à cet égard [citant *Boutiques Progolff Inc c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1993), 54 CPR (3d) 451 (CAF); *Tint King of California Inc c Canada (Registraire des marques de commerce)*, 2006 CF 1440 (CF); *Riches, McKenzie & Herbert c Pepper King Ltd* (2000), 8 CPR (4th) 471 (CF 1^{re} inst); et *Blake, Cassels & Graydon c Seanix Technology Inc*, 2007 CanLII 80920 (COMC)]. De plus, la Partie requérante soutient que les codes de produits indiqués sur plusieurs des factures ne correspondent à aucun des codes présentés dans le tableau fourni par Mme Lopez.

[17] Finalement, la Partie requérante soutient que les brochures présentées dans la pièce H n'annoncent pas les services visés par l'enregistrement, mais décrivent plutôt différents dispositifs et produits vendus par la Propriétaire. Qui plus est, la Partie requérante soutient que

les brochures ne présentent pas la Marque telle qu'elle est enregistrée, mais plutôt des marques figuratives qui diffèrent grandement de la Marque.

[18] La Propriétaire, pour sa part, soutient que l'enregistrement d'une marque verbale permet à un propriétaire d'employer sa marque dans la taille, le style de lettrage, la couleur ou le motif de son choix [*Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27, 92 CPR (4th) 361 au para 55; et *Pizzaiolo Restaurants Inc c Restaurants La Pizzaiolle Inc*, 2016 CAF 265, 142 CPR (4th) 329 au para 24)].

[19] Plus particulièrement, dans tous les cas pour lesquels la Partie requérante soutient que l'emploi démontré se rapporte à la dénomination sociale ou au nom commercial, la Propriétaire soutient, et j'en conviens, que les mots PETRO BARRIER [barrière contre les hydrocarbures] ont une identité distincte et reconnaissable puisqu'ils sont présentés dans un style et une taille de caractères qui permettent de les distinguer des autres éléments [*Road Runner, supra*].

[20] De plus, la Propriétaire soutient, à juste titre, que la preuve compte aussi des exemples d'étiquetage de produits présentant seulement les mots PETRO BARRIER [barrière contre les hydrocarbures]. À cet égard, la Marque figure clairement sur les boîtes contenant les produits vendus, que j'estime être des emballages des produits, et les boîtes indiquent clairement leur contenu, que j'admets correspondre aux produits visés par l'enregistrement.

[21] Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner si les factures accompagnaient les produits au moment de leur transfert. Les factures établissent toutefois qu'il y a eu transfert des produits visés par l'enregistrement pendant la période pertinente. En ce qui concerne les factures qui indiquent des codes de produits qui ne font pas partie du tableau de codes de produits fourni par Mme Lopez, j'estime que cela ne présente aucun problème puisque Mme Lopez décrit la preuve comme étant « représentative », et que les factures comprennent également des descriptions de produits sous forme de texte en plus des codes.

[22] Également, comme j'admets que la marque Petro Barrier & Dessin constitue un emploi de la Marque telle qu'elle est enregistrée, il n'est pas nécessaire d'examiner si les marques qui figurent sur les brochures constituent également un emploi de la Marque telle qu'elle est enregistrée. À cet égard, les publicités publiées dans des publications de l'industrie (pièce F), et

le site Web de la Propriétaire (pièces J et K) qui arborent la marque Petro Barrier & Dessin annoncent clairement les services visés par l'enregistrement de la Propriétaire.

DÉCISION

[23] En conséquence, 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 maintenu dans son intégralité selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

Kathryn Barnett
Agente d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay, 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 : 31 juillet 2018

COMPARUTIONS

Janet Fuhrer

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Tapas Pain

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE

AGENT(S) AU DOSSIER

Ridout & Maybee LLP

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

PNC IP Group Professional Corp.

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE