

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

Référence : 2018 COMC 161
Date de la décision : 2018-12-21
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

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

Unirop Limited

Partie requérante

et

WireCo Worldgroup Inc.

Propriétaire inscrite

**LMCDF48989 pour la marque de
commerce CÂBLE — MODÈLE AVEC
UN FIL JAUNE**

Enregistrement

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l’égard de l’enregistrement n° LMCDF48989 de la marque de commerce CÂBLE — MODÈLE AVEC UN FIL JAUNE, reproduite ci-dessous (la Marque), détenu par WireCo Worldgroup Inc. (WireCo ou la Propriétaire).



Description de la
marque de commerce

Un fil de couleur jaune qui longe un bout de câble métallique, aucune revendication n’étant faite à l’égard de la représentation d’un câble métallique tel que reproduit dans le dessin annexé, mis à part la présence du fil jaune.

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec des câbles métalliques.

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

La procédure

[4] Le 4 mars 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 Amstead Industries Incorporated. Une cession de la Marque à la Propriétaire (en vigueur le 12 mai 1999) a été enregistrée le 20 décembre 2016. Cet avis a été donné à la demande d'Unirop Limited (la Partie requérante).

[5] L'avis exigeait de la Propriétaire qu'elle fournisse une preuve démontrant qu'elle avait employé la Marque au Canada à un moment quelconque entre le 4 mars 2013 et le 4 mars 2016 (la période pertinente) en liaison avec des câbles métalliques. À défaut d'avoir ainsi employé la Marque, la Propriétaire devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons de son défaut d'emploi depuis cette date.

[6] La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec des marchandises 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.

[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 ». Bien que les critères pour établir l'emploi ne soient pas exigeants et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve, 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 pendant la période pertinente [voir *Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp* (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF)].

[8] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de John Embray, son vice-président des ventes, souscrit le 3 octobre 2016 et accompagné des pièces A et B.

[9] Bien que les parties aient toutes deux produit des représentations écrites, seule la Propriétaire s'est présentée à l'audience qui a été tenue.

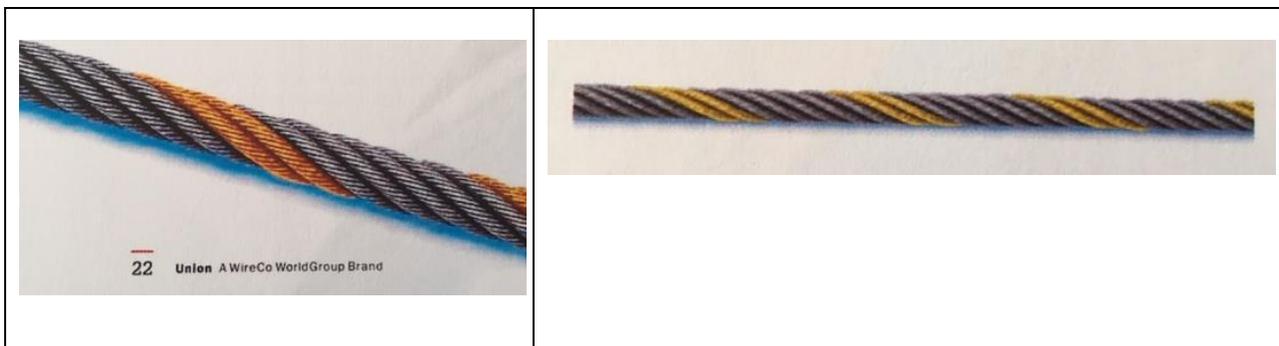
La preuve

[10] Dans son affidavit, M. Embray soumet ce qui suit [TRADUCTION] :

- (a) WireCo est un chef de file mondial dans la fabrication, la conception et la distribution de câbles métalliques, y compris le câble métallique de la gamme Flex (para 2). Union Rope, une marque de WireCo World Group, supervise la vente des câbles métalliques Flex de WireCo (para 4). La gamme Flex comprend les câbles métalliques 7— Flex, lesquels sont constitués de 7 fils et sont offerts dans plusieurs modèles. WireCo supervise la vente et la distribution des câbles métalliques 7— Flex, y compris ce que M. Embray décrit comme étant le Modèle avec fil jaune et le Modèle avec 2 fils jaunes, partout au Canada (para 5).
- (b) Des photographies représentatives montrant le Modèle avec un fil jaune et le Modèle avec 2 fils jaunes sont jointes comme pièce A (para 4) et sont présentées ci-dessous.



- (c) Une page tirée d'un catalogue de produits et guide de l'utilisateur pour la gamme de câbles métalliques 7— Flex, montrant des photographies du Modèle avec 2 fils jaunes ci-dessous est également jointe dans la pièce A. Il n'y a aucune preuve que ces images ont été distribuées au Canada pendant la période pertinente. Cependant, M. Embray indique toutefois qu'il s'agit de documents représentatifs qui présentent le Modèle avec un fil jaune et le Modèle avec 2 fils jaunes.



- (d) Bien que M. Embray n'affirme pas dans son affidavit que le Modèle avec un fil jaune ou le Modèle avec 2 fils jaunes ont été employés au Canada pendant la période pertinente, il joint une facture montrant la vente de câbles métalliques au Canada faisant état du Modèle avec 2 fils jaunes, datant d'octobre 2015 (para 6, pièce B).
- (e) Même si M. Embray fait état de ventes des câbles métalliques 7— Flex depuis 2009 (para 7), cette preuve n'est pas pertinente puisque les chiffres de vente ne concernent pas précisément les câbles métalliques contenant un ou plusieurs fils jaunes. En outre, comme une seule facture a été fournie, je ne peux pas inférer qu'une part significative de ces ventes est attribuable aux ventes de câbles du Modèle avec un fil jaune ou du Modèle avec 2 fils jaunes.

Analyse

Une variation est acceptable

[11] La Partie requérante fait valoir qu'il n'existe aucune preuve indiquant qu'un câble métallique contenant un seul fil jaune a été vendu au Canada. Sur la facture fournie, laquelle fait état de ventes d'un câble métallique du Modèle avec 2 fils jaunes, la Partie requérante affirme ceci [TRADUCTION] :

La facture produite comme pièce B n'est pas pertinente en l'espèce. Selon la description de la marque de commerce, la Marque en cause est un seul fil jaune qui longe un bout de câble métallique. D'après le propre aveu du déposant, la facture concerne un produit associé au MODÈLE AVEC 2 FILS JAUNES. Aucune explication ni preuve concernant le MODÈLE 2 FILS JAUNES n'ont été fournies. Comme la question à trancher en l'espèce ne concerne que le CÂBLE — MODÈLE AVEC UN FIL JAUNE, la Partie requérante prétend qu'il ne faut pas accorder de poids à la facture.

Quant aux photographies fournies, la Partie requérante formule les commentaires suivants [TRADUCTION] : « La première photographie montre deux fils de couleur qui sont, à l'évidence, de couleur orange. La deuxième photographie montre ce qui semble être un fil de couleur, mais qui est, à l'évidence, de couleur orange » (para 16).

[12] Lorsque la marque qui est employée (Modèle avec 2 fils jaunes) diffère de la marque qui est enregistrée (la Marque), la question à trancher est celle de savoir si la marque a été employée d'une manière telle qu'elle a conservé son identité et est demeurée reconnaissable malgré les différences entre la forme sous laquelle elle est enregistrée et celle sous laquelle elle a été employée [*Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie International pour l'informatique CII Honeywell Bull* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF)]. Pour trancher cette question, il faut se demander si les [TRADUCTION] « caractéristiques dominantes » de la marque de commerce ont été préservées [*Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)].

[13] À mon avis, les caractéristiques dominantes sont la couleur jaune telle qu'appliquée à une partie distincte du câble, de sorte qu'il y a un bloc de couleur jaune sur toute la longueur du câble métallique. Quant aux différences énoncées, à savoir la couleur orange par rapport à la couleur

jaune et le fil unique de couleur par rapport au fil double de couleur, après avoir appliqué les principes énoncés dans *Honeywell Bull* et *Promafil Canada*, je considère que ces différences ne sont que des variations mineures, puis que le Câble – Modèle avec un fil jaune conserve les caractéristiques dominantes. À mon avis, un consommateur ne compterait pas le nombre précis de fils de couleur dans le câble métallique et le fait qu’il y ait deux fils jaunes dans un bloc plutôt qu’un seul n’est pas important. En outre, les fils de couleur s’inscrivent quand même dans la gamme de couleurs que l’on pourrait décrire comme « jaune » (quoique plus près de l’extrémité orange du spectre). Par conséquent, l’identité de la Marque est préservée; la Marque demeure reconnaissable.

Preuve de vente au moyen d’une seule facture

[14] Bien qu’il eût été préférable d’obtenir une preuve d’autres ventes, il n’y a pas de quantité minimale d’activité commerciale requise pour maintenir l’enregistrement [*Vogue Brassiere Inc c Sim & McBurney* (2000), 5 CPR (4th) 537, à la p 549 (CF 1^{re} inst)]. La facture montre une vente de 5 000 pieds de câble avec [TRADUCTION] « fil jaune » à un client d’Edmonton, en Alberta, par WireCo WorldGroup qui, indique M. Embray, correspondait au câble — Modèle avec 2 fils jaunes (para 6). Rien n’indique que la transaction n’était pas véritable ou qu’elle a été délibérément fabriquée ou inventée pour protéger l’enregistrement. J’estime que la Propriétaire a établi l’emploi à un certain moment pendant la période pertinente, ainsi que l’exige l’article 45 [*Osler, Hoskin & Harcourt c United States Tobacco Co et al* (1997), 77 CPR (3d) 475, au para 20 (CF 1^{re} inst)].

Conclusion

[15] À la lumière de la preuve dans son ensemble, je suis convaincue que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque conformément aux articles 4(1) et 45 de la Loi. La preuve fait clairement état de ventes d’un câble métallique en liaison avec la Marque pendant la période pertinente.

Décision

[16] 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 selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

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

Traduction certifiée conforme
Sophie Ouellet, trad.a.

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

DATE DE L'AUDIENCE : 2018-08-01

COMPARUTIONS

Robert A. MacDonald

POUR LA PROPRIÉTAIRE

Aucune comparution

POUR LA PARTIE REQUÉRANTE

AGENT(S) AU DOSSIER

Gowling WLG (Canada) LLP

POUR L'OPPOSANTE

Ridout & Maybee LLP

POUR LA REQUÉRANTE