



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

Référence : 2019 COMC 33

Date de la décision : 2019-03-29

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

Gowling WLG (Canada) LLP

Partie requérante

et

**Canadian Rockport Homes
International Incorporated**

Propriétaire inscrite

**LMC703,496 pour la marque de
commerce TEKCRETE**

Enregistrement

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l’égard de l’enregistrement n° LMC703,496 de la marque de commerce TECKRETE (la Marque), appartenant à Canadian Rockport Homes International Incorporated.

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

(1) Maisons et autres types de bâtiments fabriqués en usine, nommément appartements, écoles, entrepôts et centres sportifs fabriqués, finis et assemblés au moyen d'une technologie de moulage du béton.

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

LA PROCÉDURE

[4] Le 27 mai 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 Canadian Rockport Homes International LLP (la Propriétaire). Cet avis a été donné à la demande de Gowling WLG (Canada) LLP (la Partie requérante).

[5] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l'égard de chacun des produits et/ou des services 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 27 mai 2013 au 27 mai 2016.

[6] La définition pertinente d'« emploi » est énoncée à l'article 4(1) de la Loi, qui est ainsi libellé :

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 ». 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] et il n'est pas nécessaire de produire une [TRADUCTION] « 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)]. Il n'en faut pas moins, cependant, présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de

conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits visés par l'enregistrement.

[8] Une marque de commerce qui n'a pas été employée selon la définition reproduite ci-dessus est susceptible de radiation, conformément à l'article 45(3) de la Loi, sauf si le défaut d'emploi est attribuable à des circonstances spéciales qui justifient le défaut d'emploi.

[9] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit d'Edward Joseph George Taylor, souscrit le 28 novembre 2016, accompagné des pièces 1 à E.

[10] Les parties ont toutes deux produit des représentations écrites et étaient toutes deux présentes à l'audience qui a été tenue.

LA PREUVE

[11] M. Taylor est le président, directeur général et un administrateur de Canadian Rockport Homes Int'l, Inc. (Rockport Homes), la successeure par suite d'une fusion de la Propriétaire au dossier. Il explique que, avant de collaborer avec son avocat pour préparer son affidavit, il ne savait pas que les dossiers du Bureau canadien des marques de commerce liés à l'enregistrement en cause indiquaient un nom qui n'est pas l'actuelle dénomination sociale de la propriétaire. Il affirme avoir demandé à son avocat en marques de commerce avec qui il collaborait à ce moment-là de prendre les mesures nécessaires pour faire modifier les dossiers du Bureau canadien des marques de commerce afin qu'ils témoignent de l'actuelle dénomination sociale de la propriétaire. Je souligne que, à ce jour, cela n'a toutefois pas été fait, et son avocat à l'époque où il a souscrit son affidavit a depuis été relevé de ses fonctions d'agent et de représentant pour signification à l'égard de l'enregistrement.

[12] Quoiqu'il en soit, M. Taylor affirme que, en plus des fonctions susmentionnées, il est également l'âme dirigeante de la Sociedad Comercializadora y Constructora Canadian Rockport Trading Limitada (Rockport Trading), anciennement connue sous le nom Maderas Doradas Canadienses, S.A. Il atteste que Rockport Trading est l'unique filiale active et une filiale en propriété exclusive de Rockport Homes, détenant essentiellement tous les actifs d'exploitation de Rockport Homes.

[13] M. Taylor atteste que, depuis environ 2002, Rockport Trading a commencé à produire des bâtiments modulaires à partir de modules de béton préfabriqués qu'elle fabrique dans ses installations de fabrication au Chili. Il atteste également que Rockport Trading détient une licence accordée par Rockport Homes qui l'autorise à faire usage des droits de propriété intellectuelle appartenant à Rockport Homes et que Rockport Homes a exercé un contrôle direct sur les caractéristiques et la qualité des produits fabriqués et fournis par Rockport Trading sous la Marque. Il fait valoir que Rockport Trading, sous la direction de Rockport Homes, a fabriqué les produits visés par l'enregistrement en liaison avec la Marque dans ses installations de fabrication au Chili et a expédié ces produits directement aux clients.

[14] Cependant, en ce qui concerne la période pertinente, M. Taylor affirme que Rockport Homes n'a pu employer la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement au Canada par l'intermédiaire de Rockport Trading en raison de circonstances spéciales indépendantes de sa volonté, en l'occurrence une ordonnance de la British Columbia Securities Commission (BCSC) et la faillite de Rockport Trading.

[15] M. Taylor précise ses propos en faisant valoir que, le 30 avril 2008, la BCSB a donné un avis d'audience alléguant certaines inconduites en contravention de la *Securities Act* [loi sur les valeurs mobilières] commises par Rockport Homes et deux de ses administrateurs, y compris son ancien directeur général. Il joint comme pièce B à son affidavit une ordonnance de la BCSC interdisant à l'ancien directeur général et administrateur de participer à des activités de relations avec les investisseurs pendant une durée déterminée. Il affirme que, en conséquence, le financement provenant des investissements dans Rockport Homes a considérablement diminué et que les investissements internationaux de même que les projets éventuels, dont un projet en Chine, ont été compromis.

[16] En plus de ce qui précède, M. Taylor explique que, le 11 novembre 2011, les créanciers de Rockport Trading ont présenté une requête en faillite contre cette dernière au tribunal de Colina à Santiago, au Chili. Il joint comme pièce C à son affidavit une copie de la requête en faillite et, comme pièce D, un jugement daté du 15 mars 2012 [*sic*], prononçant la faillite de Rockport Trading. M. Taylor atteste qu'il a été informé par le syndic de faillite de plusieurs mesures, qu'il présente en détail dans son affidavit, prises pour tenter de régler la faillite Il

affirme que le délai de traitement de la faillite de Rockport Trading et ses créanciers ont empêché Rockport Homes d'investir dans la poursuite de la fabrication, de la distribution et de la vente des produits visés par l'enregistrement, par l'entremise de sa licenciée et filiale en propriété exclusive qu'est Rockport Trading.

[17] M. Taylor affirme que Rockport Homes et ses directeurs et administrateurs actuels ont tenté d'avoir d'autres licenciés afin de relancer la fabrication et la distribution des produits visés par l'enregistrement. Il explique que, depuis le milieu de 2015, Rockport Homes tient des discussions avec un ancien vice-président de Rockport Homes qui est maintenant conseiller financier, agissant à titre de représentant d'un investisseur désireux d'obtenir une licence à l'égard de la technologie de Rockport Homes et de l'emploi de la Marque au Canada. Étant donné les coûts associés à l'installation de fabrication requise et la nécessité d'acheter ou de louer un terrain suffisamment grand pour construire l'installation, il affirme qu'il a fallu beaucoup de temps et qu'il faut encore beaucoup de temps pour négocier cette licence potentielle.

[18] Enfin, il conclut son affidavit en affirmant que les directeurs et administrateurs actuels de Rockport Homes continuent de produire du matériel promotionnel vidéo et multimédia concernant les unités d'habitation modulaires. Il joint comme pièce E à son affidavit une saisie d'écran d'une vidéo promotionnelle sur « Canadian Rockport Homes » diffusée le 24 septembre 2013 sur YouTube.

ANALYSE ET MOTIFS DE DÉCISION

[19] À titre de remarque préliminaire, je souligne que les brèves observations de la Propriétaire font essentiellement référence à des faits non produits en preuve ainsi qu'à d'autres renseignements et/ou opinions qui n'ont rien à voir avec la décision à rendre par le registraire en vertu de l'article 45 de la Loi. Je ne tiendrai donc pas compte de ces observations. En outre, je souligne que la Propriétaire ne semble pas avoir pris de mesure pour modifier les dossiers du Bureau canadien des marques de commerce de manière à ce qu'ils témoignent de la dénomination sociale exacte de la Propriétaire; cependant, cette question n'est pas déterminante.

[20] Maintenant, en ce qui concerne la preuve, la Propriétaire ne revendique pas l'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement pendant la période pertinente. Par conséquent, la question qui se pose en l'espèce est celle de savoir s'il existait des circonstances spéciales qui justifieraient le défaut d'emploi de la Marque au Canada pendant la période pertinente.

[21] Pour déterminer si l'existence de circonstances spéciales a été établie, le registraire doit en premier lieu déterminer les raisons pour lesquelles la marque de commerce n'a pas été employée pendant la période pertinente. En second lieu, le registraire doit déterminer si les raisons du défaut d'emploi constituent des circonstances spéciales [*Registraire des marques de commerce c Harris Knitting Mills Ltd* (1985), 4 CPR (3d) 488 (CAF)]. Les circonstances spéciales sont des circonstances ou des raisons qui sont inhabituelles, peu communes ou exceptionnelles [*John Labatt Ltd c Cotton Club Bottling Co* (1976), 25 CPR (2d) 115 (CF 1^{re} inst)].

[22] S'il détermine que les raisons du défaut d'emploi constituent des circonstances spéciales, le registraire doit encore déterminer si ces circonstances justifient la période de défaut d'emploi. Cette détermination repose sur l'examen de trois critères : i) la durée de la période pendant laquelle la marque n'a pas été employée; ii) si les raisons du défaut d'emploi étaient indépendantes de la volonté du propriétaire inscrit; et iii) s'il existe une intention sérieuse de reprendre l'emploi de la marque à court terme [selon *Harris Knitting Mills, supra*].

[23] L'intention de reprendre l'emploi à court terme doit être corroborée par un [TRADUCTION] « fondement factuel suffisant » [*NTD Apparel Inc c Ryan* (2003), 27 CPR (4th) 73, au para 26 (FC); voir également *Arrowhead Spring Water Ltd c Arrowhead Water Corp* (1993), 47 CPR (3d) 217 (CF 1^{re} inst)].

[24] Ces critères sont tous trois pertinents, mais la satisfaction du deuxième critère est essentielle pour conclure à l'existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi [selon *Scott Paper, supra*].

[25] En l'espèce, M. Taylor atteste que la Marque n'a pas été employée pendant la période pertinente au Canada en raison de circonstances indépendantes de la volonté de Rockport

Homes. En particulier, M. Taylor affirme que Rockport Homes n'a pu employer la Marque par l'intermédiaire de sa licenciée et filiale en propriété exclusive Rockport Trading en raison d'une ordonnance rendue par la British Columbia Securities Commission le 29 janvier 2009. M. Taylor prétend que, en raison de l'ordonnance, les investissements dans Rockport Homes ont considérablement diminué, ce qui a compromis les projets internationaux.

[26] En plus de ce qui précède, M. Taylor atteste que, le 15 mars 2012, la faillite de Rockport Trading a été prononcée au Chili. M. Taylor atteste que le délai de résolution ou de règlement de la faillite n'est pas inhabituel au Chili et a empêché Rockport Homes d'investir dans la poursuite de la fabrication, de la distribution et de la vente des produits visés par l'enregistrement, par l'entremise de sa licenciée et filiale en propriété exclusive qu'est Rockport Trading.

[27] La Partie requérante soutient que M. Taylor n'explique pas comment les circonstances susmentionnées ont empêché la Propriétaire d'employer la Marque au Canada pendant la période pertinente. Je suis d'accord. La Partie requérante souligne que l'ordonnance de la Securities Commission exige simplement que Rockport Homes et les deux dirigeants en question se conforment aux dispositions de la *Securities Act*, RSBC 1996, ch 418; il s'agit d'une obligation que doivent respecter toutes les personnes qui font des affaires en Colombie-Britannique. La Partie requérante soutient qu'il ne s'agit pas d'une circonstance inhabituelle qui vient corroborer ou justifier le défaut d'emploi de la Marque au Canada. Je suis d'accord.

[28] En ce qui concerne la faillite de Rockport Trading, la Partie requérante souligne que M. Taylor n'explique pas pourquoi la Propriétaire ne pouvait pas employer la Marque par l'intermédiaire d'autres voies. En effet, la Partie requérante soutient qu'aucune explication n'a été fournie quant à la raison pour laquelle Rockport Trading était l'unique partie qui pouvait fabriquer les produits. La Partie requérante soutient également qu'aucune explication n'a été fournie quant à savoir pourquoi Rockport Trading a fait faillite et si cette situation était indépendante de la volonté de la Propriétaire ou si les raisons de la faillite étaient inhabituelles. La Partie requérante soutient que la faillite d'un licencié n'empêche pas le propriétaire inscrit d'employer la marque en liaison avec les produits en question, elle-même ou par l'entremise d'un licencié.

[29] Il est bien établi que, de façon générale, des conditions de marché défavorables ne font pas partie du genre de raisons inhabituelles, peu communes ou exceptionnelles à l'origine d'un défaut d'emploi qui constituent des circonstances spéciales [voir, à titre d'exemple, *Harris Knitting Mills, supra*; et *John Labatt, supra*]. Les faillites sont des conséquences parfois malheureuses, parfois nécessaires de conditions de marché défavorables. Il s'ensuit donc qu'un défaut d'emploi attribuable à la faillite, en l'espèce d'une licenciée, ne constitue pas, en soi, des raisons du défaut d'emploi qui équivalent à des circonstances spéciales [voir également *MG Icon LLC c Les Ventes Universelles SH Inc*, 2012 COMC 256 (CanLII)].

[30] En conséquence, je ne peux pas conclure que les raisons du défaut d'emploi de la Marque au Canada pendant la période pertinente constituent des circonstances spéciales.

[31] Quoiqu'il en soit, même si je devais conclure que la faillite de la licenciée de la Propriétaire constituait une circonstance inhabituelle, peu commune ou exceptionnelle (*John Labatt, supra*), je souligne qu'il a été établi que la faillite justifie uniquement de courtes périodes de défaut d'emploi [voir, à titre d'exemple, *Burke-Robertson c Swan Recreational Products Ltd* (1990), 33 CPR (3d) 56 (COMC); *Rogers & Scott c Naturade Products Inc* (1988), 19 CPR (3d) 504 (COMC)]. Par conséquent, cette raison doit être examinée par rapport à la durée du défaut d'emploi; le premier critère de l'examen énoncé dans *Harris Knitting*.

[32] En ce qui concerne le premier critère, un propriétaire inscrit doit généralement indiquer ou autrement établir au moyen d'éléments de preuve à quel moment la marque de commerce a été employée en dernier lieu. La Partie requérante soutient qu'il n'y a aucune preuve que la Marque a déjà été employée au Canada, par la Propriétaire ou par l'une quelconque de ses prédécesseurs, successeurs ou licenciés. À ce titre, la Partie requérante soutient que la déclaration d'emploi requise pour l'enregistrement de la Marque était fautive, et que la Marque doit être radiée pour cette seule raison. À l'appui de ces prétentions, la Partie requérante soutient que les observations écrites de la Propriétaire indiquent que l'emploi de la Marque au Canada était projeté, plutôt que réel, et que, même si les représentations écrites de la Propriétaire ne constituent pas des éléments de preuve, les déclarations contre intérêt contenues dans les représentations écrites d'une partie devraient néanmoins être prises en compte.

[33] Cependant, peu importe que je doive tenir compte de telles déclarations ou non, je ne suis pas d'accord avec la Partie requérante. Comme l'a souligné la Cour d'appel fédérale dans *Ridout & Maybee srl c Omega SA*, 2005 CAF 306, au para 2, 43 CPR (4th) 415, la validité de l'enregistrement n'est pas en cause dans la procédure prévue à l'article 45. Les questions relatives à la validité sont plus adéquatement traitées par la Cour fédérale sur présentation d'une demande en vertu de l'article 57 de la Loi.

[34] Lorsque, comme en l'espèce, aucune date de dernier emploi n'est fournie, la date de l'enregistrement ou la date de la cession de la marque de commerce au propriétaire actuel sera généralement celle qui sera prise en compte [*Cassels Brock & Blackwell LLP c Montorsi Francesco E Figli - SpA* (2004), 35 CPR (4th) 35 (CF); *Sim & McBurney c Hugo Boss AG* (1996), 67 CPR (3d) 269 (COMC); *GPS (UK) c Rainbow Jean Co* (1994), 58 CPR (3d) 535 (COMC)]. Ainsi, aux fins de la présente analyse, la date de dernier emploi est réputée être la date d'enregistrement, à savoir le 18 décembre 2007.

[35] Cette longue période de défaut d'emploi de près de 10 ans est très défavorable à la Propriétaire, dans une telle mesure que je ne peux pas conclure que les raisons du défaut d'emploi présentées par la Propriétaire justifient la longue période de défaut d'emploi.

[36] Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire a établi l'existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque pendant la période pertinente.

DÉCISION

[37] 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 radié 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
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 : 2018-11-27

COMPARUTIONS

Nelson Riis

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Kevin Sartorio

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE

AGENT(S) AU DOSSIER

S.O.

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Gowling WLG (Canada) LLP

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE