

OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2019 COMC 116

Date de la décision : 2019-10-29

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

Budget Blinds, LLC

Partie requérante

et

Truth Hardware Corporation

Propriétaire inscrite

**LMC813,830 pour la marque de
commerce SIGNATURE**

Enregistrement

INTRODUCTION

[1] Le 18 mai 2017, à la demande de Budget Blinds, LLC (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 Truth Hardware Corporation (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC813,830 de la marque de commerce SIGNATURE (la Marque).

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

[TRADUCTION] :

Quincaillerie pour porte et pour fenêtre, principalement en métal, notamment supports, rails, loquets, verrous, boutons, poignées, charnières, châssis, jeux de leviers.

[3] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, 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, de préciser 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 mai 2014 au 18 mai 2017.

[4] La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec des produits est énoncée à l'article 4 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'un avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[5] Il est bien établi que de simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst)] et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co Ltd c le Registrare des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst)], 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 spécifiés dans l'enregistrement pendant la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de David J. Johnson, souscrit le 2 novembre 2017. Seule la Propriétaire a produit des observations écrites. La tenue d'une audience n'a pas été sollicitée.

LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[7] Dans son affidavit, M. Johnson atteste qu'il est le directeur d'Amesbury Truth, une société liée à la Propriétaire. Il précise également des éléments pertinents de l'historique de la société de la Propriétaire et d'Amesbury Truth. Je me contenterai de dire qu'il confirme que la Propriétaire exerce un contrôle sur les caractéristiques et la qualité de l'ensemble des produits et des services vendus en liaison avec les marques de commerce des sociétés, ce qui comprend les produits vendus en liaison avec la Marque pendant la période pertinente.

[8] M. Johnson explique que la Propriétaire [TRADUCTION] « vend les Produits visés par l'enregistrement à des clients canadiens par l'entremise de fabricants d'équipement d'origine ("FEO") ainsi que par l'entremise de détaillants et de distributeurs canadiens autorisés ». Il affirme que la Propriétaire a vendu environ 58 312 [TRADUCTION] « unités des Produits respectifs visés par l'enregistrement en liaison avec la marque de commerce SIGNATURE au Canada », pour une valeur totale de 1 540 360 \$ US pendant la période pertinente. M. Johnson explique que les produits sont expédiés et vendus en vrac au Canada, plutôt que dans des emballages individuels, puis incorporés dans des portes et des fenêtres complètes. Il explique également que [TRADUCTION] « les acheteurs des Produits visés par l'enregistrement... commanderont les ensembles de poignées de portes et de fenêtres SIGNATURE en choisissant le numéro de référence précis des modèles de la série SIGNATURE, lequel correspond aux dimensions, à l'espacement et à la finition propres à la taille de la porte ou de la fenêtre ». Ces numéros, explique-t-il, [TRADUCTION] « correspondent à des exigences spécifiques de verrouillage, de dimension, d'espacement et de configuration de la poignée en fonction de la taille de la porte ou de la fenêtre » qui sera fabriquée ou installée par le client. Il affirme que les numéros de référence sont clairement indiqués sur les bons de commande ainsi que sur les factures qui accompagnent les produits au moment de la livraison au Canada.

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

- La pièce A est une copie de la fiche technique de produit de la Propriétaire, laquelle présente des ensembles de poignées de portes-fenêtres coulissantes correspondant aux numéros de modèles de la Propriétaire 40.90 à 40.93 et 40.94 à 40.97. La Marque est présente de façon itérative dans l'ensemble de la fiche technique, y compris dans le coin supérieur de la page. La fiche technique fournit une description des ensembles de

poignées de portes-fenêtres coulissantes et comprend des références à des verrous, leviers, poignées et finis décoratifs appliqués sur des bases en laiton et en cuivre.

- La pièce B est une copie d'un document d'instructions d'installation pour les numéros de modèles 40.94 à 40.97, qui fournit des instructions sur la façon d'installer les poignées de portes-fenêtres coulissantes montrées dans la pièce A. La Marque figure dans le haut de chaque page et à de nombreux autres endroits dans l'ensemble du texte. M. Johnson atteste que ces instructions accompagnent les produits au moment de la livraison au Canada, et que [TRADUCTION] « cette façon de faire est représentative de la livraison des envois en vrac de Produits visés par l'enregistrement pendant la Période pertinente au Canada ».
- La pièce C est une capture d'écran provenant du site Web d'un fabricant québécois de portes et de fenêtres appelé Fenplast, en date du 15 août 2017. La capture d'écran fait l'annonce de poignées de porte dans la catégorie « Decorative Options » [options décoratives]; la Marque figure à côté des photographies de ces produits. L'annonce mentionne différentes options de finis décoratifs appliqués sur du laiton massif.
- La pièce D est constituée de quatre factures faisant état de ventes des numéros de modèle 40.85, 40.90 et 40.94. Les factures sont datées du 6 août 2014, du 30 avril 2015, du 13 janvier 2016 et du 11 janvier 2017, et font état de ventes à des détaillants au Canada, dont Fenplast. La Marque ne figure pas sur ces factures.
- La pièce E est constituée de documents promotionnels annonçant les poignées de portes-fenêtres coulissantes de la Propriétaire, à savoir les numéros de modèle 40.90 à 40.93 et 40.94 à 40.97. Bien que la Marque ne figure pas sur les images de poignées de porte elles-mêmes, elle figure dans l'ensemble du texte contenu dans ces documents. Il affirme que ces documents promotionnels [TRADUCTION] « reflètent la présentation de la marque de commerce SIGNATURE en liaison avec les produits au Canada, puisque les commandes des Produits visés par l'enregistrement ne sont généralement faites que par numéro de modèle ».

ANALYSE

[10] Dans ses observations écrites, la Propriétaire reconnaît que la Marque ne figurait pas sur les factures ni sur les produits SIGNATURE eux-mêmes. Néanmoins, il soutient qu'avis de liaison entre une marque de commerce et des produits peut être donné lorsque des clients passent des commandes à partir d'un catalogue dans lequel la marque de commerce figure à proximité immédiate des produits, et que l'avis de liaison se poursuit lors de la livraison des produits et de la réception de la facture [citant *Rosenstein c Elegance Rolf Offergelt GmbH* (2005), 47 CPR (4th) 196 (COMC) et *Swabey Ogilvy Renault c Mary Maxim Ltd* (2003), 28 CPR (4th) 543 (COMC)]. Je suis du même avis. Je souligne que, dans *Rosenstein*, le registraire a

conclu que, même si la Marque ne figurait pas sur certains produits ou sur des factures subséquentes, les consommateurs pouvaient comparer le numéro de produit figurant sur les factures avec le numéro des produits commandés à partir des catalogues.

[11] De la même façon, en l'espèce, la Propriétaire a établi que la Marque figure sur les fiches techniques à partir desquelles les FEO et les distributeurs commandent les produits de la Propriétaire, et que les codes de produit dans les fiches techniques correspondent aux codes inscrits sur les factures.

[12] En effet, en ce qui concerne les poignées de portes-fenêtres coulissantes pour lesquelles la vente et le transfert pendant la période pertinente ont été démontrés, j'admets que la présence de la Marque sur les fiches techniques utilisées par les clients pour commander ces produits suffit à établir l'avis de liaison requis. Ainsi, la principale question à trancher en l'espèce est celle de savoir si la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec *chacun* des produits visés par l'enregistrement et, plus particulièrement, la mesure dans laquelle les produits tels que visés par l'enregistrement correspondent aux poignées de portes-fenêtres coulissantes dont la vente pendant la période pertinente a été réellement démontrée.

[13] Premièrement, en ce qui concerne les composantes de quincaillerie pour porte visées par l'enregistrement, à savoir les « supports, rails, loquets, verrous, boutons, poignées, charnières, châssis, jeux de leviers », on ne peut pas déterminer clairement d'emblée lesquels de ces produits constituaient une composante des ensembles de poignées de portes-fenêtres coulissantes dont il est question dans la preuve de la Propriétaire. Cependant, après examen des documents produits en pièce, j'admets que les pièces A, B, C et E font clairement état des poignées et des verrous et qu'il en est de même pour les leviers dans la pièce A. En outre, certains des verrous illustrés dans la pièce B semblent comprendre des loquets.

[14] De plus, d'après la référence aux poignées de portes-fenêtres coulissantes faites de laiton à la pièce C, je suis convaincu que ces composantes de quincaillerie pour porte sont [TRADUCTION] « principalement faites de métal », ainsi qu'il est spécifié dans l'enregistrement.

[15] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les composantes de quincaillerie pour porte visées par

l'enregistrement, à savoir les [TRADUCTION] « loquets », « verrous », « poignées » et « jeux de leviers », au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[16] En ce qui concerne les autres produits, je souligne d'abord qu'il n'existe aucune référence précise aux composantes de quincaillerie que sont les [TRADUCTION] « supports », « rails », « boutons », « charnières » ou « châssis » dans la preuve de la Propriétaire, y compris dans les fiches techniques et les instructions d'installation produites en pièce. La preuve de la Propriétaire ne fournit aucune définition de l'un ou l'autre de ces produits, ni d'explication quant au rôle qu'ils peuvent jouer comme composantes des produits de quincaillerie pour porte de la Propriétaire. À cet égard, après avoir examiné les pièces jointes à l'affidavit de M. Johnson, je ne suis pas en mesure de relever des cas où des [TRADUCTION] « supports, boutons, charnières, rails ou châssis » sont utilisés comme composantes des ensembles de poignées de portes-fenêtres coulissantes. Par conséquent, je ne peux pas conclure que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec ces autres composantes de quincaillerie pour porte au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[17] En ce qui concerne la [TRADUCTION] « quincaillerie pour fenêtre », je souligne que M. Johnson fait référence aux produits visés par l'enregistrement, y compris les ensembles de poignées pour fenêtre comme : i) ayant été vendus en vrac; ii) étant utilisés comme composantes de portes et de fenêtres complètes; et iii) correspondant aux configurations précises pour les portes et fenêtres fabriquées par des FEO canadiens ou vendues par des distributeurs canadiens. Toutefois, la preuve de véritables transferts se limite aux poignées de portes-fenêtres coulissantes. La preuve de la Propriétaire ne comprend aucune preuve de transfert de l'un quelconque des produits [TRADUCTION] « quincaillerie pour fenêtre » ou de composantes dans la pratique normale du commerce pendant la période pertinente, ni autrement. Si M. Johnson avait fourni une preuve d'un tel transfert, ou même fourni une déclaration claire qu'un tel transfert de quincaillerie pour fenêtre avait eu lieu pendant la période pertinente, ma conclusion serait différente. Cependant, compte tenu de l'ambiguïté de la preuve dont je dispose, je ne peux pas conclure que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec la quincaillerie pour fenêtre au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[18] En résumé, j'estime que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque uniquement en liaison avec les produits visés par l'enregistrement que sont les suivants : [TRADUCTION] « Quincaillerie [...] pour porte, principalement en métal, nommément [...] loquets, verrous, [...] poignées, [...] jeux de leviers », au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[19] Étant donné que je ne dispose d'aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque, les autres produits seront supprimés de l'enregistrement.

DÉCISION

[20] Compte tenu de tout ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera modifié de manière à supprimer [TRADUCTION] : « [...] et pour fenêtre [...] supports, rails, [...] boutons, [...] charnières, châssis » de l'enregistrement.

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

Quincaillerie pour porte, principalement en métal, nommément loquets, verrous, poignées et jeux de leviers.

Gregory Melchin
Agent 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 : Aucune audience tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

MLT Aikins LLP

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Hoffer Adler LLP

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE