



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE  
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

**Référence : 2019 COMC 126**  
**Date de la décision : 2019-11-26**

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,  
NON RÉVISÉE]**

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

**CLARK WILSON LLP**

**Partie requérante**

**et**

**CASCADES HOLDING US INC.**

**Propriétaire inscrite**

**LMC481,524 pour PRESTO-WIPES**

**Enregistrement**

[1] À la demande de Clark Wilson 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) le 16 octobre 2017 à Cascades Holding US Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n<sup>o</sup> LMC481,524 pour la marque de commerce PRESTO-WIPES (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits [TRADUCTION] « chiffons d’essuyage jetables ».

[3] L’article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit d’une 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 ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la

raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour démontrer l'emploi se situe entre le 16 octobre 2014 et le 16 octobre 2017.

[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 la possession est transférée.

[5] Il est bien établi que le but et l'objet de l'article 45 de la Loi sont d'assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour éliminer le « bois mort » du registre. Bien que de simples affirmations d'emploi ne suffisent pas pour établir l'emploi dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 63 (CAF)], le seuil requis pour établir l'emploi dans le cadre de cette procédure est peu élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF)], et il n'est pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co c. Canada (Registraire des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) (CF)].

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de David Pierro, souscrit dans Brown County (Wisconsin), aux États-Unis, le 15 novembre 2017, avec les pièces A-1 à A-4.

[7] Aucune des parties n'a produit d'observations écrites; la tenue d'une audience n'a pas été sollicitée.

#### LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[8] Dans les paragraphes d'introduction de son affidavit, M. Pierro se désigne comme étant le [TRADUCTION] « Vice-président des ventes, Comptes nationaux et d'entreprise, Cascades PRO à Cascades Holding US Inc., depuis avril 2014 ». M. Pierro explique qu'en raison de son titre, de ses fonctions et de son poste au sein de l'organisation de la Propriétaire, il est [TRADUCTION] « généralement au courant des activités de la Propriétaire, y compris ses activités commerciales

au Canada et les circonstances entourant [la présente procédure] ». À ce titre, il affirme que les déclarations dans son affidavit sont fondées sur ses connaissances personnelles ou d'autres documents de la Propriétaire, sauf indication contraire.

[9] M. Pierro affirme que, bien avant ainsi que pendant la période pertinente, la Propriétaire a employé la Marque dans la pratique normale du commerce au Canada en liaison avec les produits visés par l'enregistrement.

[10] En ce qui concerne les ventes, M. Pierro affirme que, pour chaque année de 2014 à 2017, la [TRADUCTION] « valeur des transactions effectuées au Canada par des clients (en dollars canadiens), en ce qui concerne les [produits visés par l'enregistrement] pour lesquels l'emballage arborait la Marque, était au moins de 100 \$ ».

[11] À l'appui de ce qui précède, M. Pierro joint les pièces suivantes à son affidavit :

- La pièce A-1 contient quatre factures attestant des ventes à quatre clients différents au Canada, au cours de la période pertinente. Les factures sont émises par [TRADUCTION] « Cascades Tissue Group, une division de Cascades Canada ULC » et montrent les ventes de plusieurs produits, chacun portant un numéro et une description de produit. Les numéros de produit F-32506, F-32509, F-32591 et F-35705, qui contiennent tous « WI AIRLAID PW » dans leur description de produit, sont soulignés sur ces factures, et sont vendus en différentes quantités pour un prix total variant entre 370 \$ et 9 360 \$, taxes en sus. M. Pierro affirme que ces factures démontrent les ventes des produits visés par l'enregistrement par la Propriétaire.
- La pièce A-2 contient deux photographies, qui sont, selon la déclaration de M. Pierro [TRADUCTION] « des emballages contenant les [produits visés par l'enregistrement] distribués sous les numéros F-32506, F-35709, F-32509, F-35705, pendant la Période pertinente ». Il affirme de plus que [TRADUCTION] « [c]es échantillons d'emballages illustrent généralement la façon dont les [produits visés par l'enregistrement] sont vendus par [la Propriétaire] pendant la Période pertinente ». Les deux photographies sont semblables, chacune représentant une boîte et deux emballages contenant des

chiffons. Je note qu'une version stylisée de la Marque est apposée bien en vue sur les boîtes et les emballages, comme on peut voir ci-dessous :



Je note de plus que la boîte sur la première photo fait référence aux numéros de produit F-32506 et F-35709 et que la boîte sur la deuxième photo fait référence aux numéros de produit F-32509 et F-35705.

- La pièce A-3 contient une impression d'une page Web de l'adresse [www.amazon.com](http://www.amazon.com), qui présente des chiffons emballés à vendre, comme le montre la pièce A-2, et qui sont décrits comme suit : « CSD32509-Cascades Tissue Group Presto-Wipes Airlaid Wipers ». M. Pierro affirme que [TRADUCTION] « [b]ien que cette page Web ait été récemment imprimée, elle représente généralement la façon dont on faisait la publicité pour les [biens visés par l'enregistrement] pendant la Période pertinente ».
- La pièce A-4 contient deux catalogues datés de mars 2014 et de février 2015, pour des chiffons, des serviettes, des lingettes humides et des systèmes de distribution automatique, qui, selon M. Pierro, sont distribués dans l'ensemble du Canada. Je note que les deux catalogues sont de « Cascades Tissue Group - IFC Disposables, Inc. », qui est identifié dans le deuxième catalogue comme une [TRADUCTION] « division de [la Propriétaire] », et présentent les chiffons emballés comme on le voit dans les pièces A-2 et A-3 décrites comme étant des « Presto-Wipes® Airlaid ». Je note de plus que cet article est disponible en différentes tailles, poids et quantités, qui correspondent à différents numéros de produit, y compris les numéros suivants : 32506, 32509, 35705 et 35709.

## ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[12] Pour commencer, je note que les pièces de la Propriétaire ne sont pas revêtues de la signature du commissaire devant qui l'affidavit de M. Pierro a été souscrit, mais elles sont manifestement mentionnées dans le texte de l'affidavit. Il est bien établi que des lacunes techniques dans la preuve ne devraient pas empêcher une partie de répondre de façon satisfaisante à un avis en vertu l'article 45 [*Baume & Mercier SA c Brown* (1985), 4 CPR (3d) 96 (CF)]. Par exemple, le registraire a admis en preuve des pièces qui n'avaient pas été correctement souscrites lorsque ces pièces avaient été clairement identifiées et expliquées dans le corps de l'affidavit [voir *Borden & Elliot c Raphaël Inc* (2001), 16 CPR (4th) 96 (COMC)]. Comme c'est le cas pour les pièces produites en l'espèce, je conclus que l'ensemble de l'affidavit de M. Pierro est admissible en tant que preuve aux fins de la présente procédure.

[13] De plus, bien que la marque de commerce figurant sur les boîtes et les chiffons emballés produits en preuve n'apparaisse pas comme représentée dans l'enregistrement, lorsqu'on applique les principes énoncés dans *Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie Internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull, SA* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF) et *Profamil Canada Ltée c Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF), je suis convaincue que la caractéristique dominante de la Marque, à savoir, les termes PRESTO et WIPES, a été préservée dans la marque de commerce affichée. En effet, je considère que la forme stylisée de la lettre « O », l'ajout de cette lettre dans une forme évoquant sans doute un chiffon et l'omission du trait d'union sont des écarts mineurs par rapport à la Marque telle qu'elle est enregistrée. À cet égard, il est bien établi que l'enregistrement d'une marque nominale peut être appuyé par l'emploi d'une forme stylisée de cette marque [voir *Stikeman, Elliott c Wm Wrigley Jr Co* (2001), 14 CPR (4th) 393 (COMC)]. À ce titre, je suis convaincue que tout emploi démontré de la marque de commerce telle que reproduite ci-dessus constitue l'emploi de la Marque telle qu'elle est enregistrée.

[14] Enfin, en ce qui concerne les factures produites en pièce, bien que M. Pierro ne donne pas explicitement d'explication concernant le lien entre « Cascades Tissue Group une division de Cascades Canada ULC » et la Propriétaire, il fournit une déclaration claire sous serment que ces factures démontrent les ventes par la Propriétaire des produits visés par l'enregistrement. Par conséquent, lorsque les éléments de preuve sont examinés dans leur ensemble, et en l'absence de

tout type d'observations de la Partie requérante, je conclus qu'il est raisonnable de déduire que « Cascades Tissue Group une division de Cascades Canada ULC » agissait au nom de la Propriétaire, à titre d'agent ou de distributeur grossiste au Canada. En l'absence d'une preuve contraire, il convient d'admettre sans réserve les déclarations sous serment de M. Pierro, et d'accorder une crédibilité substantielle aux déclarations contenues dans un affidavit produit dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45 [voir par analogie *Oyen Wiggs Green & Mutala LLP c Atari Interactive, Inc*, 2018 COMC 79 au para 25].

[15] Compte tenu de tout ce qui précède, j'admets que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les « chiffons d'essuyage jetables », conformément aux articles 4 et 45 de la Loi.

#### DÉCISION

[16] Par conséquent, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

---

Annie Robitaille  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Lili El Tawil

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

---

Aucune audience tenue

**AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

Robic

Pour la Propriétaire inscrite

Clark Wilson LLP

Pour la Partie requérante