



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE  
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

**Référence : 2021 COMC 86**

**Date de la décision : 2021-05-07**

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,  
NON RÉVISÉE]**

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

**Miller Thomson LLP**

**Partie requérante**

**et**

**CFS Concrete Forming Systems Inc.**

**Propriétaire inscrite**

**LMC583,617 pour OCTAFORM**

**Enregistrement**

INTRODUCTION

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en vertu de l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement n° LMC583,671 pour la marque de commerce OCTAFORM (la Marque), appartenant à CFS Concrete Forming Systems Inc (la Propriétaire).

[2] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être maintenu.

## LA PROCÉDURE

[3] À la demande de Miller Thomson LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi le 22 décembre 2017, à la Propriétaire, la propriétaire inscrite de la Marque.

[4] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des produits et services spécifiés dans l'enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l'avis et, dans la négative, qu'elle 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 démontrer l'emploi est du 19 décembre 2014 au 19 décembre 2017.

[5] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits et les services suivants :

[TRADUCTION]

### PRODUITS

Coffrage pour coulage de béton.

### SERVICES

Services de construction de bâtiments.

[6] Les définitions pertinentes de l'emploi en l'espèce sont énoncées à l'article 4 de la Loi, 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.

4(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 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<sup>re</sup> inst)] et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co Ltd c le Registraire des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1<sup>re</sup> inst)]. Toutefois, 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 et services spécifiés dans l'enregistrement pendant la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[8] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de George David Richardson, exécuté le 29 juin 2018. Les deux parties ont soumis des représentations écrites, mais seule la Propriétaire a été représentée à l'audience.

#### LA PREUVE

[9] M. Richardson est le président de la Propriétaire et d'Octaform Systems Inc [OSI]. Il affirme que la Propriétaire conçoit et développe des systèmes et des produits de coffrage de béton, alors qu'OSI œuvre dans le domaine du marketing et de la vente de tels systèmes et produits et de la prestation de services connexes au Canada. Il affirme également que, au cours de la période pertinente, la Propriétaire a autorisé OSI à employer la Marque au Canada en liaison avec les produits et les services visés par l'enregistrement et que la Propriétaire a un contrôle direct ou indirect sur le caractère et la qualité de tels produits ou services.

[10] M. Richardson explique que pour toute vente de produits visés par l'enregistrement au cours de la période pertinente, OSI générerait un bon de commande énumérant les produits commandés par le client et enverrait ce bon de commande au client, lequel signerait et remettrait le bon de commande avec une mise de fonds. À titre de Pièces 7 et 13, il joint les bons de commande en date de la période pertinente adressés à des acheteurs au Canada et arborant la Marque dans l'en-tête et la section de la description des produits. M. Richardson affirme qu'une fois qu'OSI reçoit un bon de commande et une mise de fonds, les produits visés par l'enregistrement sont expédiés aux clients soit dans un caisson de bois, soit dans un conteneur de métal portant une étiquette arborant la Marque (montrée aux Pièces 5 et 9).

[11] M. Richardson explique également que, avec les bons de commande, OSI fournit un document [TRADUCTION] « guide de construction » portant la Marque, dont une copie est jointe à

titre de Pièce 6. Ce document contient des renseignements sur l'assemblage et l'installation des produits de coffrage d'OSI, y compris des instructions sur la façon de couler le béton à l'intérieur; la Marque est présentée sur la page couverture et tout au long du texte du document. Il affirme qu'OSI envoie également aux clients une facture et divers autres documents concernant l'achat ou l'assemblage, tous arborant la Marque. Je remarque que trois échantillons de factures sont joints montrant les ventes de produits à des clients au Canada au cours de la période pertinente.

[12] En ce qui a trait aux services visés par l'enregistrement, M. Richardson affirme qu'OSI a fourni de la formation technique sur le terrain et des services sur le terrain concernant l'assemblage et l'installation de ses produits à des projets de construction. Il affirme que le personnel d'OSI a assuré les services à des chantiers de construction au cours de la période pertinente et que, au cours de cette pratique, le personnel portait des gants de protection, et parfois des casques, arborant la Marque. À titre de Pièce 25, M. Richardson joint des photos de gants et de casques arborant la Marque, lesquels, selon ses affirmations, sont représentatifs de ceux portés par le personnel d'OSI au cours de la période pertinente. À titre de Pièce 26, il joint une photo montrant une personne portant des gants de protection arborant la Marque et explique que cette photo montre un membre du personnel d'OSI assurant les services au chantier de construction d'un client en Ontario en janvier 2016. À titre de Pièces 27 et 28, M. Richardson joint des factures à des clients au Canada, en date de la période pertinente et arborant la Marque, pour des services techniques sur le terrain et de la formation technique sur le terrain. De plus, M. Richardson joint un certain nombre de captures d'écran archivées des sites Web de la Propriétaire et d'OSI arborant la Marque et décrivant les activités et les produits d'OSI.

#### MOTIFS DE LA DÉCISION

[13] La Partie requérante soulève les questions suivantes : que tout emploi de la Marque montrée dans la preuve ne profite pas à la Propriétaire et que les produits et les services montrés dans la preuve ne sont pas les produits ou les services visés par l'enregistrement. Chaque question sera traitée à tour de rôle.

[14] Cependant, à titre préliminaire, je remarque que dans ses représentations écrites, la Partie requérante renvoie à des faits qui ne se trouvent pas dans la preuve; plus particulièrement, à une

deuxième marque de commerce visée par une demande d'enregistrement de la Propriétaire qui, selon l'opinion de la Partie requérante, englobe de façon plus exacte les produits et les services. Toutefois, je peux seulement évaluer la preuve produite par la Propriétaire conformément aux articles 45 et 47 de la Loi. Bien que le registraire ait le pouvoir discrétionnaire de consulter les dossiers qui relèvent de sa supervision, le registraire n'exercera pas en général ce pouvoir dans une procédure en vertu de l'article 45 [2001237 *Ontario Limited c Footstar Corporation*, 2003 CanLII 71192, 2003 CarswellNat 6253 (COMC)]. Je ne vois aucune raison d'exercer un tel pouvoir discrétionnaire en l'espèce; peu importe, le fait que la Propriétaire peut avoir fait la demande pour l'enregistrement d'une marque de commerce sous une formulation différente n'a aucune conséquence dans cette procédure.

### **Emploi autorisé**

[15] La Partie requérante observe que les déclarations de M. Richardson concernant l'emploi autorisé par OSI ne sont que [TRADUCTION] « des affirmations gratuites », puisque M. Richardson n'a fourni aucune copie de l'entente de licence et n'a aucunement décrit ses modalités. La Partie requérante observe également que les déclarations de M. Richardson concernant l'autorisation sont contredites par les documents montrés dans la preuve, puisque ces documents ne mentionnent qu'OSI et pas la Propriétaire ou l'entente de licence. En particulier, la Partie requérante observe que certaines captures d'écran de pages Web indiquent que les produits vendus par OSI ont été développés par [TRADUCTION] « l'équipe d'OSI menée par M. Richardson »; la Partie requérante observe que [TRADUCTION] « cette déclaration affirmative que l'entité juridique distincte OSI a développé les produits et employé la [Marque] est centrale et déterminante pour la question de l'emploi autorisé ».

[16] En réponse, la Propriétaire observe, et je suis d'accord que la déclaration claire et sous serment de M. Richardson qu'OSI emploie la Marque en vertu d'une licence sous laquelle la Propriétaire contrôle le caractère et la qualité des produits et des services soit suffisante pour établir qu'un tel emploi profite à la Propriétaire [voir *Empresa Cubana Del Tobacco Trading c Shapiro Cohen*, 2011 CF 102, au para 84]. Dans la mesure que la Partie requérante observe qu'OSI, plutôt que la Propriétaire, est le propriétaire approprié de la Marque, je remarque que les procédures en vertu de l'article 45 ne visent pas fournir une autre option pour l'attaque *inter*

partes habituelle contre une marque de commerce [*United Grain Growers Ltd c Lang Michener* (2001), 12 CPR (4th) 89 (CAF)] et la validité de l'enregistrement n'est pas contestée dans de telles procédures. Par conséquent, il est plus approprié d'aborder les questions de propriété au moyen d'une demande auprès de la Cour fédérale en vertu de l'article 57 de la Loi. Peu importe, il n'y a aucune exigence dans la Loi que la Propriétaire soit identifiée comme la propriétaire des produits ou des services sur l'emballage ou ailleurs, et aux fins de ces procédures, qui le public perçoit comme le propriétaire de la Marque n'est pas important [voir *Michaels c Unitop Spolka Z Organizowana Odpowiedzialnoscia*, 2020 CF 937, au para 13].

### **Les Produits visés par l'enregistrement**

[17] La Partie requérante remarque que les produits visés par l'enregistrement ont comme description « coffrage pour coulage de béton », mais elle affirme que M. Richardson décrit les produits montrés dans la preuve comme ayant pour but de protéger le béton. De plus, la Partie requérante observe que les produits montrés dans les pièces ne concernent pas la fonction de couler le béton. Par conséquent, la Partie requérante observe que, puisque le but et la fonction des produits fournis dans la preuve sont différents de ceux des produits visés par l'enregistrement, la Propriétaire n'a pas démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement.

[18] En réponse, la Propriétaire observe que l'affidavit de M. Richardson indique clairement que les produits d'OSI sont destinés au coulage de béton, renvoyant aux diagrammes et aux tableaux des guides de constructions fournis à titre de pièces intitulés [TRADUCTION] « TAUX DE COULAGE DU BÉTON » indique les méthodes appropriées pour couler le béton au moyen du système Octaform. La Propriétaire estime que les observations de la Partie requérante se résument à l'argument que [TRADUCTION] « “Coffrage pour coulage de béton” signifie seulement quelque chose duquel le béton est coulé et ne comprend pas quelque chose dans lequel le béton est coulé » [soulignement dans l'original] et que cette interprétation [TRADUCTION] « ne fait aucun sens compte tenu de la présente du mot “Coffrage” dans la description des Produits ». À cet égard, la Propriétaire observe que les produits dans un enregistrement devraient être interprétés conformément au bon sens et en tenant compte de leur signification ordinaire.

[19] De nouveau, je suis d'accord avec la Propriétaire. L'ensemble de la preuve, y compris les guides de construction, montre clairement que les produits vendus par OSI sont le coffrage dans lequel le béton est coulé. Je n'ai aucune difficulté de conclure que ces produits relèvent du domaine du « coffrage pour coulage de béton ». En arrivant à cette conclusion, je garde à l'esprit le principe que les procédures en vertu de l'article 45 ne visent pas à être un exercice d'analyse verbale méticuleuse [*Aird & Berlis LLP c Levi Strauss & Co*, 2006 CF 654, au para 17; *Conseil canadien des ingénieurs c ING LORO PIANA & C SPA*, 2009 CF 1095, au para 23].

[20] Puisque la preuve de la Propriétaire montre de nombreux cas de présentation de la Marque au moment du transfert de ces produits, y compris sur l'emballage pour les produits, ainsi que des cas de transfert de tels produits dans la pratique normale du commerce au Canada au cours de la période pertinente, je suis convaincu que la Propriétaire ait établi l'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement au sens de la Loi.

### **Les Services visés par l'enregistrement**

[21] À l'égard des services visés par l'enregistrement, la Partie requérante observe que les services techniques sur le terrain et les services de formation sur le terrain fournis par la Propriétaire ne sont pas des « services de construction de bâtiments », observant que la preuve indique que l'installation des produits est effectuée par l'équipe de construction du projet, plutôt que le personnel d'OSI.

[22] En réponse, la Propriétaire observe que les services doivent recevoir une interprétation libérale dans les procédures en vertu de l'article 45 et cite un certain nombre de cas où une interprétation libérale a été accordée à des services de construction. De nouveau, je suis d'accord. Il est bien établi que les services doivent être interprétés de manière libérale et peuvent inclure des services accessoires ou secondaires [*Heenan Blaikie LLP c Sports Authority Michigan Inc*, 2011 CF 273; *Société Nationale des Chemins de Fer Français Sncf c Venic Simplon-Orient-Express* (2000), 9 CPR (4th) 443 (CF 1<sup>re</sup> inst)]. Donc, tant que les membres du public bénéficient de l'activité en question, il s'agit d'un service [*Miller Thomson LLP c Hilton Worldwide Holding LLP*, 2020 CAF 134]. En l'espèce, la preuve établit que les services d'OSI comprennent la prestation d'aide pour l'assemblage et l'installation de ses produits, lesquels étaient en retour employés au cours de la construction de bâtiments. Compte tenu des principes

énumérés ci-dessus, je suis convaincu que de tels services relèveraient du domaine des « services de construction de bâtiments ».

[23] La Propriétaire a fourni des éléments de preuve, y compris des factures, démontrant que ces services ont été offerts au Canada au cours de la période pertinente. De plus, elle a fourni la preuve montrant que la Marque était arborée lorsque ces services étaient effectués au cours de la période pertinente, notamment sur les vêtements portés par le personnel d'OSI [pour une conclusion semblable, voir *Titan Capital Ventures Inc c Titan Construction Inc*, 2015 COMC 83, aux para 24 et 25]. Par conséquent, je suis convaincu que la Propriétaire a établi que la Marque a été employée en liaison avec les services visés par l'enregistrement au sens de la Loi.

#### DÉCISION

[24] Compte tenu de ce qui précède, 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.

---

G.M. Melchin  
Agent d'audience  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
William Desroches

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

---

**DATE DE L'AUDIENCE :** 2021-04-27

**COMPARUTIONS**

Craig A. Ash

Pour la Propriétaire inscrite

Aucune comparution

Pour la Partie requérante

**AGENTS AU DOSSIER**

Oyen Wiggs Green & Mutala LLP

Pour la Propriétaire inscrite

Miller Thomson LLP

Pour la Partie requérante