



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 105

Date de la décision : 2021-05-30

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

Tracklok Limited

Partie requérante

et

Custom EPS Inc.

Propriétaire inscrite

LMC928,869 pour THE GRIDLOCK

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 no LMC928,869 pour la marque de commerce THE GRIDLOCK (la Marque), appartenant à Custom EPS Inc. (la Propriétaire).

[2] Pour les motifs exposés ci-dessous, je conclus qu’il y a lieu de maintenir l’enregistrement.

LA PROCÉDURE

[3] Le 4 mars 2019, à la demande de Tracklok Limited (la Partie requérante), le registraire des Marques de commerce a envoyé l'avis prévu à l'article 45 de la Loi à la Propriétaire.

[4] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement, si la Marque avait 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'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 4 mars 2016 au 4 mars 2019.

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

Pièces de fixation pour polystyrène expansé utilisé comme sous-couche de revêtement de sol.

[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.

(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des produits ou sur les emballages qui les contiennent est réputée, quand ces produits sont exportés du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces produits.

[7] Il est bien établi que le niveau de preuve 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 1^{re} inst)] et qu'il n'est pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co Ltd c Registraire 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)].

[8] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Madison Daniels, une directrice et dirigeante de la Propriétaire, souscrit le 30 mai 2019. Les deux parties ont produit des observations écrites. Aucune audience n'a été tenue.

LA PREUVE

[9] L'auteure de l'affidavit affirme que la Propriétaire est une entreprise dont le siège se situe en Alberta qui vend des receveurs de douche sur mesure et préfabriquées à des entrepreneurs et à des consommateurs finaux. L'auteure de l'affidavit affirme que les produits visés par l'enregistrement sont des pièces de fixation qui sont vendues dans une trousse d'assemblage pour tous les receveurs de douche sur mesure de la Propriétaire. L'auteure de l'affidavit joint les pièces suivantes :

- Pièce A : une copie des instructions d'installation, que l'auteure de l'affidavit déclare être jointe à tous les receveurs de douches sur mesure de la Propriétaire. Les instructions démontrent comment installer le produit de receveur de douche de la Propriétaire sur un plancher ou un soubassement. Dans le coin supérieur gauche de la page, il y a un en-tête intitulé « ASSEMBLY KIT » (trousse d'assemblage); les en-têtes en dessous sont « Instruction sheet » (Feuille d'instructions) et « GRIDLOCKS™ ». Les instructions comprennent également la ligne « Insert a GRIDLOCK™ mechanical fastening device into each and every corresponding location (Insérer un dispositif de fixation mécanique GRIDLOCK™ à chaque endroit correspondant) ».
- Pièce B : un article arborant la Marque que l'auteure de l'affidavit décrit à titre d'exemple des pièces de fixation qui font partie de la trousse d'assemblage accompagnant les receveurs de douche sur mesure.
- Pièces C1 à C12 et D1 à D12 : factures représentatives pour les années 2016 et 2017, chacune démontrant des ventes du produit de receveur de douche sur

mesure de la Propriétaire. Bien que les noms et les adresses des acheteurs soient caviardés, je constate que plusieurs des factures font référence à la livraison ou à la cueillette à Edmonton ou à la cueillette par les clients. L'auteur de l'affidavit déclare que [TRADUCTION] « comme l'indique la Pièce A, afin d'installer un receveur de douche sur mesure en polystyrène expansé, les pièces de fixation THE GRIDLOCK sont requises et vendues avec chaque receveur de douche ». Enfin, l'auteur de l'affidavit déclare que les ventes de receveur de douche de la Propriétaire pour l'année 2018 se sont élevées à environ 210 000 \$.

MOTIFS DE LA DÉCISION

[10] La Partie requérante fait valoir que la preuve n'établit pas l'emploi de la Marque au sens de la Loi. En particulier, en ce qui a trait à la Pièce A, la Partie requérante soutient que le manuel d'instruction ne donne pas d'avis d'association entre la Marque et les produits visés par l'enregistrement au moment du transfert, et que l'emploi du mot « GRIDLOCK » ou « GRIDLOCKS » ne constitue pas un emploi de la Marque telle qu'elle est enregistrée.

[11] En ce qui a trait à la Pièce B, la Partie requérante fait valoir que l'auteur de l'affidavit n'établit pas que la pièce de fixation dans la photographie correspond aux produits visés par l'enregistrement. De plus, la Partie requérante fait valoir que l'affidavit n'établit pas que les produits mentionnées à la Pièce A et l'article démontré à la Pièce B ont déjà été vendus au Canada dans la pratique normale du commerce.

[12] Enfin, en ce qui a trait aux factures de la Pièce C, la Partie requérante soutient qu'il n'y a aucune preuve que ces transactions ont eu lieu au Canada et que les déclarations de l'auteur de l'affidavit selon lesquelles les instructions de la Pièce A et les pièces de fixation de la Pièce B accompagnaient les receveurs de douche dans ces transactions constituent des [TRADUCTION] « simples allégations ».

[13] Il est bien établi qu'une dissection trop technique de la preuve de la propriétaire est incompatible avec l'objet de la procédure prévue à l'article 45 [voir *Dundee Corporation c GAM Limited*, 2014 COMC 152, au para 21; *Reckitt Benckiser (Canada) Inc c Tritap Food Broker*,

2013 COMC 65, au para 27]. C'est la preuve dans son ensemble qu'il faut examiner et il faut se rappeler que les pièces devraient être interprétées conjointement avec les renseignements fournis dans les affidavits. En outre, en l'absence d'une preuve contraire, il convient d'admettre sans réserve les déclarations faites sous serment par un déposant et d'accorder une crédibilité substantielle aux déclarations contenues dans un affidavit produit dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 [*Oyen Wiggs Green & Mutala LLP c Atari Interactive, Inc*, 2018 COMC 79, au para 25].

[14] En ce qui a trait à l'emploi en liaison avec les produits visés par l'enregistrement, l'auteur de l'affidavit établit une corrélation entre les produits visés par l'enregistrement et les pièces de fixation mentionnées dans le manuel d'instructions et indiquées à la Pièce B. Cela est appuyé par le manuel d'instructions, qui démontre que les pièces de fixation sont employées comme un élément de revêtement de sol. Par conséquent, j'accepte que la pièce de fixation illustrée à la Pièce B soit un exemple de « Pièces de fixation pour polystyrène expansé utilisé comme sous-couche de revêtement de sol ». De plus, compte tenu de la totalité de la preuve, y compris les déclarations sous serment de l'auteur de l'affidavit, j'accepte que ces pièces de fixation et les manuels d'instruction auraient accompagné les receveurs de douche indiqués dans les factures.

[15] De plus, je suis d'accord avec la Propriétaire que l'emploi des mots « GRIDLOCK » et « GRIDLOCKS » dans le manuel d'instruction équivaudrait à l'emploi de la Marque telle qu'elle est enregistrée, étant donné que « GRIDLOCK » est l'élément dominant de la Marque et que l'omission de « THE » ou l'ajout de « S » ne lui fait pas perdre son identité [voir *Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie internationale pour l'Informatique CCI Honeywell Bull SA* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF); *Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)].

[16] En ce qui a trait à l'avis d'association entre la Marque et les Produits au moment du transfert, la présentation d'une marque de commerce sur un guide d'utilisation qui accompagne le produit au moment du transfert peut établir l'emploi de la Marque au sens de l'article 4 de la Loi [*Billi R & D Pty Ltd c Culligan International Company*, 2020 COMC 20, au para 14; *BCF LLP c THAT Corp*, 2016 COMC 190, aux para 31 à 33; *Ogilvy c Clarke Industries Inc*, 2006 CarswellNat 2059, au para 8]. Quoi qu'il en soit, la Marque est affichée sur les produits

eux-mêmes, comme le confirme la photographie de la Pièce B des pièces de fixation qui étaient incluses dans les trousse d'assemblage accompagnant toutes les ventes des receveurs de douche sur mesure de la Propriétaire.

[17] Enfin, d'après les références à la [TRADUCTION] « cueillette par les clients » et au [TRADUCTION] « cueillette à Edmonton » sur certaines factures, je suis convaincu qu'au moins une partie des transferts ont eu lieu au Canada. Par conséquent, étant donné que les factures démontrent une tendance des transactions commerciales dans la pratique normale du commerce pendant la période pertinente, et étant donné que l'auteur de l'affidavit a attesté que les produits visés par l'enregistrement et les manuels d'instruction arborant la Marque ont été transférés dans le cadre de toutes ces transactions, je suis convaincue que la Propriétaire a employé la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi. Je souligne en outre que toute exportation de produits arborant la Marque depuis l'emplacement de la Propriétaire au Canada vers un acheteur aux États-Unis équivaldrait de la même façon à un emploi au sens du paragraphe 4(3) de la Loi.

DISPOSITION

[18] 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
Marie-France Denis

**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

AGENTS AU DOSSIER

Thompson Cooper LLP

Pour la Propriétaire inscrite

Ridout & Maybee LLP

Pour la Partie requérante