



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE  
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

**Référence : 2021 COMC 185**

**Date de la décision : 2021-08-19**

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,  
NON RÉVISÉE]**

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

**Fetherstonhaugh & Co.**

**Partie requérante**

**et**

**Koroseal Interior Products, LLC**

**Propriétaire inscrite**

**UCA9263 pour KOROSEAL**

**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° UCA9263 pour la marque de commerce KOROSEAL (la Marque), appartenant actuellement à Koroseal Interior Products, LLC.

[2] Sauf indication contraire, toutes les mentions visent la Loi telle qu’amendée le 17 juin 2019 (la Loi).

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

[TRADUCTION]

- (1) Garniture en feuille incorporant du chlorure de vinyle polymérisé plastifié.
- (2) Chlorures de vinyle polymérisés plastifiés.
- (3) Chlorures de vinyle polymérisés plastifiés calandrés.
- (4) Chlorures de vinyle polymérisés plastifiés extrudés.
- (5) Chlorures de vinyle polymérisés plastifiés moulés.
- (6) Tissus et étoffe feutrée tissée ou papier, imprégnés ou enduits de chlorures de vinyle polymérisés plastifiés.
- (7) Couvre-chaussures; tuyaux flexibles; tuyauteries, vannes et raccords rigides; revêtement intérieur de réservoir; bandes magnétiques et arrêt d'eau.

[4] Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus qu'il y a lieu de maintenir l'enregistrement en partie.

#### LA PROCÉDURE

[5] Le 28 juin 2019, à la demande de Fetherstonhaugh & Co. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi à Koroseal Interior Products, LLC (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de la Marque.

[6] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard 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 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 établir l'emploi s'étend du 28 juin 2016 au 28 juin 2019 (la Période pertinente).

[7] La définition pertinente d'« emploi » en l'espèce est énoncée à l'article 4(1) 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.

[8] Il est bien établi que le but et l'objet de l'article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». La preuve déposée dans une procédure en vertu de l'article 45 n'a pas à être parfaite; en effet, un propriétaire inscrit doit uniquement établir une preuve prima facie d'emploi au sens des articles 4 et 45 de la Loi [voir *Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184]. Ce fardeau de preuve est léger; il suffit que la preuve établisse les faits à partir desquels une conclusion d'emploi peut logiquement être tirée [conformément à *Diamant*, au para 9].

[9] En l'absence d'emploi tel que défini ci-dessus, conformément à l'article 45(3) de la Loi, une marque de commerce est susceptible d'être radiée, à moins que l'absence d'emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[10] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Thomas C. Roche, directeur des produits architecturaux de la Propriétaire, assermenté le 24 mars 2020, auxquels étaient jointes les Pièces A à E.

[11] Seule la Partie requérante a présenté des observations écrites et aucune audience n'a été tenue.

#### LA PREUVE

[12] Dans son affidavit, M. Roche explique que la Propriétaire se spécialise dans la fabrication et la vente de revêtements muraux commerciaux, de systèmes de protection des murs, de surfaces de présentation à effacement sec, de revêtements muraux imprimés numériquement et d'autres produits d'intérieur spécialisés complémentaires [para 4].

[13] En ce qui a trait aux produits visés par l'enregistrement, M. Roche déclare que la Propriétaire a vendu les produits suivants au Canada en liaison avec la Marque pendant la période pertinente [para 6 et 7] :

[TRADUCTION]

- (2) Chlorures de vinyle polymérisés plastifiés.
- (3) Chlorures de vinyle polymérisés plastifiés calandrés.
- (4) Chlorures de vinyle polymérisés plastifiés extrudés.

(6) Tissus et étoffe feutrée tissée ou papier, imprégnés ou enduits de chlorures de vinyle polymérisés plastifiés.

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

- Pièce A : quatre factures de la Période pertinente ayant trait à la vente par la Propriétaire de produits de revêtement mural à des clients au Canada, en particulier des produits contenant des chlorures de vinyle polymérisés plastifiés; chlorures de vinyle polymérisés plastifiés calandrés; et tissus et étoffe feutrée tissée ou papier, imprégnés ou enduits de chlorures de vinyle polymérisés plastifiés [para 9 et 10].
- Pièce B : des imprimés du site Web de la Propriétaire fournissant des codes de produits, de motifs et de couleurs pour les produits susmentionnés. La Marque apparaît sur les imprimés des articles « Koroseal AUTHENTICITY don quixote » et « Koroseal GALERIE smoke », et ces produits correspondent à certaines inscriptions sur les factures fournies à la Pièce A [para 11].
- Pièce C : six factures de la Période pertinente ayant trait à la vente par la Propriétaire de produits de protection des murs à des clients au Canada, en particulier des produits contenant des chlorures de vinyle polymérisés plastifiés extrudés [para 12 et 13].
- Pièce D : des imprimés du site Web de la Propriétaire fournissant les descriptions et mémoires descriptifs des séries de produits G800 et H500, et ces produits correspondent à certaines inscriptions des factures fournies à la Pièce C [para 14].
- Pièce E : trois photographies de l'emballage du produit dans lequel les produits ont été vendus au Canada pendant la Période pertinente, démontrant comment la Marque a été affichée sur l'emballage [para 15].

[15] M. Roche ajoute qu'étant des produits de revêtements muraux et de protection des murs, la Marque n'est pas affichée sur le produit lui-même, mais plutôt sur l'emballage dans lequel les produits ont été vendus au Canada pendant la Période pertinente [para 15, Pièce E].

## ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[16] Comme l'a fait remarquer la Partie requérante dans ses observations écrites, l'Affidavit Roche allègue des ventes, pendant la Période pertinente, d'un seul sous-ensemble des produits visés par l'enregistrement, plus précisément les produits (2), (3), (4) et (6). L'Affidavit Roche ne fait pas mention des ventes en liaison avec les autres produits ni ne fait état de la date à laquelle les autres produits ont été vendus pour la dernière fois au Canada ou de circonstances particulières qui pourraient justifier le défaut d'emploi. Par conséquent, les produits (1), (5) et (7) seront radiés de l'enregistrement.

[17] En ce qui concerne les produits (2), (3), (4) et (6), compte tenu des ventes et de l'affichage de la Marque décrits ci-dessus, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec ces produits au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

## DISPOSITION

[18] 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 modifié afin de supprimer les produits (1), (5) et (7) selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

[19] Par conséquent, l'enregistrement sera maintenu en partie et se lira maintenant comme suit :

### [TRADUCTION]

- (2) Chlorures de vinyle polymérisés plastifiés.
- (3) Chlorures de vinyle polymérisés plastifiés calandrés.
- (4) Chlorures de vinyle polymérisés plastifiés extrudés.
- (6) Tissus et étoffe feutrée tissée ou papier, imprégnés ou enduits de chlorures de vinyle polymérisés plastifiés.

---

Martin Béliveau  
Président  
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**

Norton Rose Fulbright Canada LLP/S.E.N.C.R.L.,s.r.l.      Pour la Propriétaire inscrite

Smart & Biggar IP Agency Co.      Pour la Partie requérante