

OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE  
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

**Référence : 2021 COMC 206**

**Date de la décision : 2021-09-21**

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,  
NON RÉVISÉE]**

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

**Thermission AG**

**Partie requérante**

**et**

**GH International Sealants ULC**

**Propriétaire inscrite**

**LMC399,828 pour EXCEL**

**Enregistrement**

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire à l’égard de l’enregistrement n° LMC399,828 pour la marque de commerce EXCEL (la Marque), appartenant actuellement à GH International Sealants ULC (la Propriétaire).

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

(1) Produit d’étanchéité pour les surfaces en ciment, en bois et en métal.

[TRADUCTION]

(2) Teintures d’étanchéité.

(3) Mélanges bitumineux, matériaux bitumineux pour pavage d’entrée de cour et de voies, scellants d’entrée de cour et produits de réparation d’entrée de cour et de voies,

nommément matériaux de remblayage de nids de poule, remblais de fissure et niveleurs d'enfoncement.

(collectivement les « Produits »)

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

#### LA PROCÉDURE

[4] 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, c T-13 (la Loi) le 9 mai 2019, à la Propriétaire. L'avis a été envoyé à la demande de Thermission AG (la Partie requérante).

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement n° LMC399,828, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque entre le 9 mai 2016 et le 9 mai 2019 (la Période pertinente). Si la Marque n'avait pas été ainsi employée, la Propriétaire devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu au Canada et les raisons de son défaut d'emploi depuis cette date.

[6] 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.

[7] Les procédures en vertu de l'article 45 sont considérées comme un moyen sommaire et expéditif pour nettoyer le registre des marques de commerce inactives. L'expression « se débarrasser du bois mort » a souvent été employée pour décrire ces procédures. Le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre des procédures en vertu de l'article 45 est peu élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1<sup>re</sup> inst); *Austin Nichols & c Cinnabon, Inc* (1998), 82 CPR (3d) 513 (CAF)]. Il n'en faut pas moins, cependant, présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été

employée en liaison avec chacun des produits ou services spécifiés dans l'enregistrement à un moment quelconque pendant la période pertinente [*Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd*, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270]. De simples affirmations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi de la marque de commerce [*Aerosol Fillers Inc c Plough (Canada) Ltd* (1980), 45 CPR (2d) 194 (CF 1<sup>re</sup> inst), conf. par 53 CPR (2d) 62 (CAF)].

[8] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Sean Poole, exécuté le 9 décembre 2019, auquel étaient jointes les Pièces A à G.

[9] Seule la Propriétaire a déposé des observations écrites. Aucune audience n'a été tenue.

#### LA PREUVE

[10] Dans son affidavit, M. Poole s'identifie comme le dirigeant principal des finances de Gardner-Gibson. M. Poole explique que la Propriétaire a été achetée par Gardner-Gibson en 2011. Une copie d'une publication fournissant les détails de l'acquisition de la Propriétaire par Gardner-Gibson est jointe à titre de Pièce A à l'affidavit. M. Poole affirme avoir une connaissance personnelle de tous les faits exposés dans son affidavit.

[11] M. Poole affirme que tous les Produits sont vendus en liaison avec la Marque au Canada et que la Marque a été employée au Canada en liaison avec tous les Produits, y compris au cours de la Période pertinente.

[12] En appui, M. Pool joint des copies des documents suivants à titre de pièces à son affidavit :

- Pièce B : [TRADUCTION] « un échantillon représentatif de factures en date de mai 2016 à la fin d'avril 2019 pour la vente de produits EXCEL au Canada ».
- Pièce C : [TRADUCTION] « des spécifications de produit pour les produits » indiqués par numéros d'articles dans les factures fournies à titre de preuve.
- Pièce D : [TRADUCTION] « des spécifications de produits et des publicités pour les produits EXCEL vendus dans la pratique normale du commerce au Canada au cours de la Période pertinente, y compris : [les Produits] ».

- Pièce E : [TRADUCTION] « des publicités illustrant des présentoirs de produits EXCEL, lesquels ont été vendus dans la pratique normale du commerce au Canada au cours de la Période pertinente ».
- Pièce F : [TRADUCTION] « des publicités pour les produits EXCEL diffusées publiquement aux consommateurs au Canada au cours de la Période pertinente, y compris pour [les Produits] ».
- Pièce G : des documents relatifs [TRADUCTION] « à des guides pour l'emploi des produits EXCEL diffusés aux consommateurs au Canada au cours de la Période pertinente, y compris pour [les Produits] ».

#### ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[13] La preuve 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 [voir *Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184]. Ce fardeau de preuve à atteindre est bas; il suffit que les éléments de preuve établissent des faits à partir desquels une conclusion d'emploi peut logiquement être inférée [selon *Diamant*, au para 9].

[14] Sans aucune observation de la part de la Partie requérante, je suis d'accord avec la Propriétaire qu'elle s'est acquittée de son fardeau en vertu de l'article 45 de la Loi. En effet, lorsque l'on tient compte de l'affidavit de M. Poole dans son ensemble, j'estime que la preuve est suffisante pour montrer l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec chacun des Produits au cours de la Période pertinente.

[15] M. Poole indique clairement et particulièrement que la Marque a été employée au Canada au cours de la Période pertinente en liaison avec l'ensemble des Produits.

[16] Les 15 factures représentatives à la Pièce B, lesquelles sont en date du 25 mai 2016 au 24 avril 2019, montrent les ventes de divers produits par la Propriétaire à des entreprises au Canada. Au paragraphe 9 de son affidavit, M. Poole associe clairement les numéros d'articles dans plusieurs factures aux fiches de spécifications à la Pièce C pour des produits qui peuvent être simplement décrits comme des scellants à base d'élastomère et du ciment plastique pour les

surfaces humides et sèches. Ces fiches de spécifications montrent clairement la Marque arborée sur les contenants de produits.

[17] Pareillement, la fiche de spécifications à la Pièce D pour le produit d'apprêts d'asphalte pour toiture et de béton montre clairement la Marque arborée sur le contenant du produit.

[18] Enfin, les publicités aux Pièces D à F montrent aussi clairement la Marque arborée sur les contenants des produits. Ces publicités montrent des sortes nombreuses et différentes de produits EXCEL qui peuvent simplement être décrits comme : des revêtements et des scellants spécialisés; des produits pour toiture et fondation; des revêtements protecteurs; et des produits de réparation des entrées de cour et des routes.

[19] M. Poole affirme clairement que les fiches de spécifications et les publicités fournies en preuve mentionnées ci-dessus concernent les Produits. De plus, j'estime que suffisamment de renseignements peuvent être tirés de ces fiches de spécifications et de ces publicités pour associer les produits montrés avec l'ensemble des Produits. En établissant ces corrélations, je garde à l'esprit le principe selon lequel lorsqu'on interprète un état déclaratif des produits dans une procédure visée à l'article 45, il faut se garder « d'examiner avec un soin méticuleux le langage utilisé » [voir *Aird & Berlis LLP c Levi Strauss & Co*, 2006 CF 654, au para 17].

[20] De plus, j'estime que les fiches de spécifications et les publicités aux Pièces D à F sont des preuves corroborantes des déclarations de M. Poole concernant l'emploi de la Marque en liaison avec les Produits au cours de la Période pertinente. Plus particulièrement, j'accepte ces fiches de spécifications et ces publicités comme preuve montrant la façon dont la Marque a été associée aux Produits au moment de leur vente au Canada au cours de la Période pertinente, à savoir que la Marque était arborée sur les contenants de tous les Produits.

[21] À titre de clarification, je n'accepte pas la présentation de la Marque sur les fiches de spécifications et dans les publicités pour les Produits comme une preuve d'emploi de la Marque. En effet, il est bien établi en droit que l'emploi d'une marque de commerce dans le matériel publicitaire et promotionnel n'est pas en lui-même suffisant pour constituer l'emploi en liaison avec les produits en vertu de l'article 4(1) de la Loi [voir *BMW Canada Inc c Nissan Canada Inc*, 2007 CAF 255].

[22] En ce qui concerne l'exigence de fournir une quelconque preuve de transfert pour chacun des Produits dans la pratique normale du commerce, je remarque que l'échantillon de factures montre les ventes de certains des Produits au Canada. Puisque ces factures ne montrent pas la vente de chacun des Produits, je remarque également que les factures ne sont pas obligatoires pour démontrer de manière satisfaisante le transfert dans la pratique normale du commerce; une telle preuve peut également être fournie par des déclarations sous serment claires [voir *Lavery, De Billy, LLP c Dimatt Investments Inc., faisant affaire sous le nom de Genesis*, 2021 COMC 152].

[23] En l'espèce, M. Poole indique clairement et particulièrement que la Marque a été employée au cours de la Période pertinente en liaison avec l'ensemble des Produits. Les déclarations sous serment claires de l'auteur de l'affidavit sont appuyées par des factures représentatives et par les fiches de spécifications et les publicités fournies dans la preuve à l'égard des Produits montrant clairement la Marque arborée sur les contenants des produits. Ainsi, j'estime que la preuve est suffisante en l'espèce pour me permettre de déduire l'existence de transferts pour chacun des Produits au cours de la Période pertinente.

[24] Par conséquent, je suis convaincue que les faits présentés par M. Poole sont suffisants pour démontrer l'emploi de la Marque en vertu des articles 4(1) et 45 de la Loi, en liaison avec chacun des produits visés par l'enregistrement.

#### DÉCISION

[25] 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 et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera maintenu.

---

Céline Tremblay  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
William Desroches

Le français est conforme aux WCAG.

**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**

Miller Thompson LLP

POUR LA PROPRIÉTAIRE  
INSCRITE

Miltons IP/P.I

POUR LA PARTIE  
REQUÉRANTE