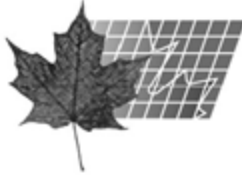


OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 226

Date de la décision : 2021-10-12

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

Miller Thomson LLP

Partie requérante

et

1329471 Ontario Ltd.

Propriétaire inscrite

LMC909,285 pour ON TREND

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° LMC909,285 pour la marque de commerce ON TREND (la Marque), appartenant actuellement à 1329471 Ontario Ltd (la Propriétaire).

[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 emploi en liaison avec les produits suivants :

Panneaux de particules; feuilles et panneaux stratifiés en plastique pour la fabrication de revêtements de sol, de plans de travail et de dessus de table; panneaux de fibres; panneaux durs; panneaux à rainures; panneaux perforés; mélamines texturées et non texturées; polychlorure de vinyle (PVC), acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) et bordures en acrylique pour la fabrication d'armoires, de revêtements de sol et de plans de travail; feuilles de bois revêtues d'aluminium, de vinyle, de peinture, de poly (téréphtalate d'éthylène) (PTE), de laque, d'acrylique et de cuir; contreplaqué; produits d'étanchéité adhésifs; ciments adhésifs; moulures; bois d'œuvre et bois de placage.

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

LA PROCÉDURE

[5] 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 15 mars 2019 à la Propriétaire.

[6] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, 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 années précédant la date de l'avis et, dans la négative, de préciser 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 15 mars 2016 au 15 mars 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 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].

[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 Rocco Panza, exécuté le 20 novembre 2020, auquel étaient jointes les Pièces « A » à « Q ».

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

LA PREUVE

[12] M. Rocco Panza se décrit comme un directeur de 1329471 Ontario Ltd (Mercury Wood Products), la Propriétaire de la Marque. Il décrit l'entreprise comme un [TRADUCTION] « fournisseur chef de file de produits de bois de qualité et de surfaces décoratives pour les fabricants de cuisines, de meubles et de travail du bois ».

[13] L'auteur de l'affidavit a regroupé avec sa déclaration les nombreux produits dans la ligne portant la Marque, dix catégories qui comprennent un ou plusieurs des produits, dans le cadre des Produits. Les différentes catégories contiennent les produits connexes.

[14] Au paragraphe 7 de son affidavit, et à titre de déclaration d'introduction avant chacune des pièces jointes comme illustration d'un ou plusieurs des produits dans la gamme de produits visée, M. Panza affirme que [TRADUCTION] « Dans la période de trois ans, et même à ce jour, Mercury Wood a employé [la Marque] pour identifier et publiciser [...] ». Cependant, le mot

« emploi » est un terme juridique, comme il est indiqué ci-dessus. Le registraire doit déterminer si la preuve produite entraîne une conclusion d'emploi de la Marque au Canada en liaison avec chacun des Produits.

[15] À l'appui, les pièces pertinentes suivantes sont jointes :

- La Pièce « A » est composée d'un rapport de noms commerciaux indiquant le nom commercial de la société comme étant « Mercury Wood Products ».
- La Pièce « B » est composée du permis principal d'entreprise pour Mercury Wood Products.
- La Pièce « E » concerne la catégorie des panneaux de particules, des panneaux de fibres et des panneaux durs et est composée d'une photo d'une pile de panneaux arborant la Marque et étiquetés comme étant d'une épaisseur de ¾" et d'une dimension de 5 par 9 pieds. L'étiquetage, qui est suffisamment large pour être lisible, porte la date du 20 mars 2019, quelques jours seulement après la fin de la période pertinente.

M. Panza reconnaît que la date sur la photo dans cette preuve tombe cinq jours après la réception de l'avis prévu à l'article 45, mais jure que la Marque était affichée de la même manière sur les mêmes produits au cours de la période pertinente. L'auteur de l'affidavit explique également que le produit « fibreboard » [TRADUCTION : panneaux de fibres] est mal écrit dans la liste des produits visés par l'enregistrement comme « fireboard ». L'auteur de l'affidavit affirme que les panneaux de fibres et les panneaux durs sont des types de panneaux de particules denses.

- La Pièce « F » est composée de sept photos montrant la Marque et le nom de la Propriétaire arborés sur des exemples de feuilles de plastique laminées et de panneaux de diverses couleurs.
- La Pièce « G » est composée d'une photo de pages d'un catalogue de parement montrant divers finis et couleurs, identifiés par l'auteur de l'affidavit comme des panneaux à rainures et des panneaux perforés, d'autres types de panneaux de

particules. Les pages portent la Marque et le sobriquet de l'entreprise, « by Mercury ».

- La pièce « H » est composée de neuf photos en noir et blanc identifiées par l'auteur de l'affidavit comme des mélamines texturées et non texturées sous forme d'échantillons. Les photos contiennent des images sombres des échantillons, chacun étiqueté par une écriture noire. Le seul mot identifiable de manière uniforme est la Marque et le nom de l'entreprise.
- La Pièce « I » est composée de 6 photos identifiées par l'auteur de l'affidavit comme des exemples de bordures en PVC, en ABS et en acrylique qui sont utilisées conjointement avec d'autres produits pour la fabrication d'armoires. Les bordures arborent la marque et le nom de l'entreprise, ainsi que l'identité de la couleur et du fini de chaque bordure.
- La Pièce « J » est composée de qui est identifié comme des exemples de feuilles de bois Mercury Wood Products, chacune revêtue d'aluminium, de vinyle, de peinture, de PTE, de laque, d'acrylique ou de cuir. Tous les exemples sont étiquetés avec la Marque.
- La Pièce « K » est composée de deux photos comme exemples de contreplaqué; publicisés, distribués et vendus par la Propriétaire et tous arborant la Marque.
- La Pièce « L » est composée de cinq photos montrant les produits de la Propriétaire identifiés par l'auteur de l'affidavit comme du bois d'œuvre et du bois de placage, tous portant la Marque. Une sixième photo montre la page couverture d'un catalogue intitulée [TRADUCTION] « Catalogue de produits, Programme de portes d'armoires sur mesure », ainsi que la Marque et le nom commercial de la Propriétaire.
- La Pièce « M » est composée de copies de contenu de médias sociaux diffusé par la Propriétaire, présentant la Marque afin de promouvoir ses produits, ainsi que des réponses et des demandes de trousse d'échantillons.

- La Pièce « Q » est composée de deux exemples promotionnels; d’abord, l’emploi de médias sociaux pour recevoir des demandes de [TRADUCTION] « trousse d’échantillons » de diverses gammes de ses matériaux subséquemment à des promotions en ligne. Deux exemples de telles demandes proviennent d’AGO Kitchens et de Trend Kitchens Inc, deux entreprises canadiennes. La deuxième inclusion dans cette pièce est une liste de quatre pages des produits de Mercury Wood Products, énumérés chacun sur leur propre ligne, y compris ceux qui portent la Marque. Plusieurs marques de commerce sont montrées dans le bas de chaque page, y compris ON TREND.

[16] M. Panza renvoie au paragraphe 26 de son affidavit à l’un des deux éléments dans la liste des produits visés par l’enregistrement qui ne sont pas directement fournis dans la preuve. L’auteur de l’affidavit renvoie aux adhésifs, soit les produits d’étanchéité et les ciments adhésifs, employés [TRADUCTION] « pour joindre les autres matériaux et surfaces ». Il affirme que [TRADUCTION] « un client associerait aussi la marque de commerce “ON TREND” à ces produits auxiliaires ». Dans la liste de produits montrée à la Pièce « Q », les adhésifs sont inscrits sous l’en-tête [TRADUCTION] « Adhésifs Helmitin » et le nom Helmitin semble être l’une des nombreuses marques de commerce dans le bas de chacune des pages du catalogue, accompagnant la Marque en cause. Les adhésifs ne sont pas inclus dans la ligne de produits ON TREND.

[17] Le deuxième élément dans la liste des produits visés par l’enregistrement qui ne sont pas directement fournis dans la preuve est « moulures ». M. Panza aborde les moulures aux paragraphes 8, 27 et 28 de son affidavit, faisant collectivement référence à elles par [TRADUCTION] « des éléments qui sont créés dans d’autres matériaux » et [TRADUCTION] « souvent sur demande, après que le client a commandé un matériel d’une certaine taille et d’une certaine couleur ». De plus, [TRADUCTION] « les exemples de matériaux joints à cet affidavit seraient les mêmes matériaux employés pour fabriquer les moulures, lesquels seraient employés dans le projet de design intérieur entrepris par le client ».

[18] M. Panza conclut son affidavit en affirmant que la Marque est un élément important et reconnu employé de manière continue dans ses activités.

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Emploi de la Marque en liaison avec les produits

[19] Il convient d'admettre sans réserve les déclarations faites 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].

[20] Bien qu'il ne soit pas obligatoire de produire des factures pour répondre de façon satisfaisante à un avis prévu à l'article 45 [*Lewis Thomson & Son Ltd c Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 CPR (3d) 483 (CF 1^{re} inst)], une certaine preuve que des transferts ont eu lieu dans la pratique normale du commerce au Canada est nécessaire [*John Labatt c Rainier Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)]. Une telle preuve peut prendre la forme de documents comme des factures et des rapports de vente, mais elle peut aussi être obtenue à l'aide de déclarations assermentées claires concernant des volumes de ventes, la valeur en dollars des ventes ou des données factuelles équivalentes [voir, par exemple, *1471706 Ontario Inc c Momo Design srl*, 2014 COMC 79].

[21] Bien que l'auteur de l'affidavit ait montré des photos de la plupart des Produits, avec l'étiquetage approprié, et une liste de produits comprenant ceux portant la Marque, il n'y a aucune preuve corroborante de transfert de propriété pour l'un des Produits. Les courriels demandant des troussees d'échantillons ne sont pas déterminants à eux seuls. Il n'y a aucune preuve de ventes subséquentes ou de mention de transactions commerciales préexistantes. Nous n'avons aucune information concernant même la livraison ou l'achat actuel de troussees d'échantillons ou de commandes de produits subséquemment à la réception des troussees d'échantillons.

[22] M. Panza ne fait pas déclaration claire sous serment concernant les volumes ou les détails des ventes, des registres d'inventaire ou de tout autre registre de transfert de produits dans la pratique normale du commerce au Canada.

[23] Bien qu'une facture ne soit peut-être pas nécessaire, il doit y avoir une quelconque preuve de transfert. La Propriétaire ne s'est pas acquittée de son fardeau de démontrer l'emploi

de la Marque en vertu des articles 4(1) et 45 de la Loi. La preuve décrite ci-dessus ne me permet pas de conclure qu'il y a eu un transfert de propriété pour l'un des Produits au Canada au cours de la Période pertinente, de manière à ce qu'il y ait eu l'emploi de la Marque au sens de l'article 4(1) de la Loi.

DÉCISION

[24] 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 radié selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

Jean Carrière
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

Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Goldman Hine LLP

Pour la Propriétaire inscrite

Miller Thomson LLP

Pour la Partie requérante