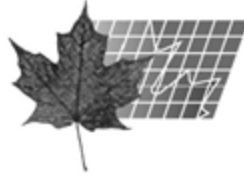


OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 232

Date de la décision : 2021-10-18

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

**Urbanek Intellectual
Property Law**

**Partie
requérante**

et

**Foremost International
Limited**

**Propriétaire
inscrite**

LMC909,246 pour CALI

Enregistrement

INTRODUCTION

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application 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 LMC909,246 pour la marque de commerce CALI (la Marque), appartenant actuellement à Foremost International Limited.

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec ce qui suit : Mobilier de salle de bain, nommément meubles lavabos, armoires pour linge de maison, armoires à pharmacie, armoires murales; toilettes, baignoires et lavabos; mobilier de buanderie (les Produits).

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

LA PROCÉDURE

[4] L'avis prévu à l'article 45 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 20 février 2017 au 20 février 2020 (la période pertinente).

[5] 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.

[6] Il est bien établi que de simples allégations d'emploi d'une marque de commerce ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte d'une procédure en vertu de l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien 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^{re} 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^{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 de la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[7] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Jennifer Earl, souscrit le 6 août 2020, auquel étaient jointes les Pièces 1, 2 et 3.

[8] Seule la Partie requérante a déposé des observations écrites. Aucune audience n'a été tenue.

LA PREUVE

[9] L'affidavit de Mme Earl établit ce qui suit :

- (a) La Propriétaire [TRADUCTION] « conçoit, publicise, distribue et vend du mobilier de salle de bain, y compris des toilettes » (*paragraphe 2*).
- (b) Ce mobilier est fabriqué par un tiers en Chine, puis expédié à l'entrepôt de la Propriétaire à Mississauga, en Ontario (*paragraphe 3*).
- (c) Au cours de la période pertinente, la Propriétaire a vendu plus de 23 600 articles de mobilier portant la Marque à des constructeurs, des plombiers et des fournisseurs de gros établis au Canada (*paragraphes 4 et 9*).
- (d) La Pièce 1 est composée de photos d'emballage pour les Produits vendus à des acheteurs établis au Canada. L'emballage est représentatif de l'emballage employé au cours de la période pertinente (*paragraphes 6 et 10*). Les photos de la Pièce 1 illustrent l'emballage pour des toilettes et l'emballage présente la Marque (*paragraphe 6 et Pièce 1*).

- (e) La Pièce 2 de l'affidavit Earl est décrite comme un extrait du site Web <https://contrac.ca>, lequel est exploité par la Propriétaire; cette pièce illustre les spécifications de la [TRADUCTION] « TOILETTE UNE SEULE PIÈCE CALI » vendue par la Propriétaire (*paragraphe 7 et Pièce 2*).
- (f) La Pièce 3 de l'affidavit Earl est décrite comme des extraits de factures démontrant la [TRADUCTION] « vente de Produits en liaison avec la Marque au cours de la période pertinente » par la Propriétaire (*paragraphe 8 et Pièce 3*). Les factures présentent la Marque CALI et consignent la vente de toilettes de marque CALI aux acheteurs à Mississauga (Ontario), au Québec (Québec) et à Bathurst (Nouveau-Brunswick) au cours de la période pertinente. Les factures sont décrites comme ayant [TRADUCTION] « accompagné les Produits énumérés dans les factures dans l'emballage portant la Marque lorsque les Produits ont été livrés à l'acheteur » (*paragraphe 8 et Pièce 3*).

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[10] La Partie requérante soutient ce qui suit :

- si la preuve produite par la Propriétaire pour démontrer l'emploi de la Marque par la Propriétaire au Canada au cours de la période pertinente, un tel emploi se limite uniquement aux « toilettes »;
- la preuve de la Propriétaire demeure muette quant au moment auquel la Marque a été employée pour la dernière fois par la Propriétaire au Canada en liaison avec l'un des autres produits mentionnés dans l'enregistrement et aucune circonstance spéciale justifiant l'absence d'emploi de la Marque en liaison avec les autres produits indiqués dans l'enregistrement n'est fournie.

[11] Puisque les photos démontrent la façon dont la Marque était arborée sur l'emballage des Produits au cours de la période pertinente et que les factures fournissent la preuve de ventes dans la pratique normale du commerce au cours de cette période, je suis convaincue que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement montrés dans la Pièce 1 en vertu des articles 4(1) et 45 de la Loi, à savoir les toilettes.

[12] Dans une procédure prévue à l'article 45, le fardeau de la preuve incombe au propriétaire inscrit de la marque de commerce qui doit démontrer l'« emploi » afin de maintenir l'enregistrement de la marque. Bien que la jurisprudence indique clairement que ce fardeau n'est pas strict, le propriétaire doit malgré tout démontrer un cas d'emploi *prima facie* au sens de l'article 4 de la Loi [*Brouillete Kosie Prince c Orange Cove-Sanger Citrus Association*, 2007 CF 1229].

[13] Bien que dans le cadre de la procédure de radiation prévue à l'article 45, il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve et une preuve représentative puisse être fournie [*Saks & Co c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1989), 24 CPR (3d) 49 (CF 1^{re} inst)], le propriétaire inscrit doit tout de même établir une preuve *prima facie* d'emploi de la marque de commerce en liaison avec *chacun* des produits indiqués dans l'enregistrement [*John Labatt*; voir également *Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184]. Autrement dit, la registraire doit être en mesure de « se fonder sur une inférence tirée de faits établis plutôt que sur de la spéculation » pour combler chaque élément requis par la Loi [*Diamant Elinor*, au para 11; voir également *Smart & Biggar c Curb*, 2009 CF 47].

[14] Aucune circonstance spéciale justifiant l'absence d'emploi en liaison avec les autres produits couverts par l'enregistrement n'a été alléguée.

[15] Je remarque que les factures de la Pièce 3 montrent des ventes par « FOREMOST International, Ltd. » (avec une virgule entre « International » et « Ltd. ») plutôt que par « Foremost International Limited » (sans virgule entre « International » et « Limited ») comme le nom de la Propriétaire est montré dans l'enregistrement. Toutefois, je n'estime pas qu'il s'agisse d'une différence importante qui pourrait suggérer différentes entités et, peu importe, aucune question n'a été soulevée quant à cette distinction par la Partie requérante. Je remarque également que les questions comme le caractère distinctif ne sont pas des questions à être jugées dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45 [*United Grain Growers Ltd c Lang Michener*, 2001 FCA 66].

Conclusion

[16] 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 radier ce qui suit : « Mobilier de salle de bain, nommément meubles lavabos, armoires pour linge de maison, armoires à pharmacie, armoires murales; baignoires et lavabos; mobilier de buanderie » selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

[17] L'état déclaratif des produits modifié se lira comme suit : « Toilettes. »

Jane Steinberg
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

Aucun agent nommé

Pour la Propriétaire inscrite

Urbanek Intellectual Property Law

Pour la Partie requérante