

O P I C



C I P O

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 243

Date de la décision : 2021-11-02

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

**William B. Vass
(Cognitive Intellectual Property Law)**

Partie requérante

et

Leef Inc.

Propriétaire inscrite

LMC769,494 pour Leef & Dessin

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 n° LMC769,494 pour la marque de commerce Leef & Dessin (la Marque). La Marque est reproduite ci-après.



[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec ce qui suit :

Produits

- Mobilier résidentiel et commercial, notamment cloisons mobiles, mobilier en métal, mobilier pour présenter des marchandises, présentoirs, tableaux d'affichage, paravents, sièges, mobilier pour s'asseoir.

Services

- Fabrication sur commande de : mobilier résidentiel et commercial, cloisons, cloisons amovibles, mobilier en métal, mobilier de présentation, mobilier, notamment présentoirs, paravents et sièges, accessoires de magasin, présentoirs de point de vente, structures fermées pour salles d'accueil, structures pour formation ou bar-salon comprenant des éléments audiovisuels, olfactifs et sonores ainsi que des images génériques ou personnalisées et supports pour personnaliser les présentoirs, notamment une structure de métal recouverte de tissu, de plastique, de bois ou de métal.

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

LA PROCÉDURE

[4] Le 15 juin 2020, à la demande de William B. Vass (Cognitive Intellectual Property Law) (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi à Leef Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l'enregistrement n° LMC769,494.

[5] L'avis enjoignait au Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des produits et services 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 démontrer l'emploi est du 15 juin 2017 au 15 juin 2020 (la période pertinente).

[6] Les définitions pertinentes d'emploi 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.

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

[7] 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 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 et services spécifiés dans l'enregistrement pendant de la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)]. Lorsqu'il s'agit de services, la présentation d'une marque de commerce dans l'annonce des services est suffisante pour satisfaire aux exigences de l'article 4(2) de la Loi, du moment que le propriétaire de la marque de commerce offre et est prêt à exécuter ces services au Canada [*Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co* (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)].

[8] En l'absence d'emploi, 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.

[9] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit d'Elaine Allen-Milne, exécuté le 15 septembre 2020 à Toronto.

[10] Aucune des parties n'a produit d'observations écrites et aucune audience n'a été tenue.

LA PREUVE

[11] Mme Allen-Milne est une directrice au sein de la Propriétaire et de son licencié. Elle atteste que la Propriétaire fabrique et conçoit des meubles pour les espaces résidentiels et commerciaux, comme des cloisons mobiles, des cloisonnettes mobiles et des cloisonnements (para 4). Eventscape, le licencié de la Propriétaire, fournit des produits et des services qui sont identiques à ceux de la Propriétaire, dont le caractère et la qualité sont sous le contrôle de la Propriétaire (para 5 et 6). Mme Allen-Milne explique que leurs clients [TRADUCTION] « sont souvent de grandes institutions et sociétés, des architectes et des designers qui achètent une quantité de meubles identiques pour des lieux comme les aéroports, les bureaux, les halls d'hôtel, les salles de conférence, les accueils, etc. » (para 10).

[12] Mme Allen-Milne atteste que, en raison de leur nature personnalisée, la Marque n'est pas placée sur les Produits eux-mêmes (para 10), mais sur les factures pour la vente des Produits (para 12) et le matériel montré aux clients au cours du processus de ventes [TRADUCTION] « à plusieurs étapes » (para 13). En appui, les pièces suivantes sont jointes à l'affidavit de Mme Allen-Milne :

- a. La Pièce B est composée de deux factures en date du 30 avril 2020 et du 4 juin 2020, respectivement, les deux au cours de la période pertinente. Les deux factures sont de la Propriétaire à Eventscape, mais avec un tiers client identifié dans le champ [TRADUCTION] « expédier à ». La facture d'avril indique une vente de [TRADUCTION] « cloisons mobiles » et la facture de juin indique une vente de [TRADUCTION] « cloisons de santé mobiles », ce que Mme Allen-Milne associe aux produits visés par l'enregistrement « [...] cloisons » et « paravents ».
- b. La Pièce C est une photo d'un échantillon de tissus qui, comme l'atteste Mme Allen-Milne, était présenté aux acheteurs de cloisons sans support au cours de la période pertinente.
- c. La Pièce D est composée d'un dépliant publicitaire numérique qui, comme l'atteste Mme Allen-Milne, était distribué par Eventscape au cours de la période pertinente. Le dépliant décrit les spécifications, les caractéristiques et les dimensions de cloisons

modulaires et de cloisonnettes mobiles, y compris des cloisonnettes de bureau, des cloisons sans support et des cloisons de transaction.

- d. La Pièce E est constituée d'une copie d'un dépliant publicitaire numérique accessible sur le site Web de la Propriétaire de 2008 à avril 2020. Ce dépliant est un catalogue de cloisons qui illustre des exemples de cloisons de différents genres, particulièrement des cloisons modernes, des cloisons traditionnelles et classiques, des cloisons naturelles et des cloisons d'édition limitée et de marque personnalisée. Les cloisons sont disponibles dans différents finis, par exemple le cuir, le suède, les finis de haute technologie et les surfaces à essuyage à sec.
- e. La Pièce F est composée de photos de ce qui semble être deux cartes postales promotionnelles publicisant les services de design et de fabrication de la Propriétaire qui, comme l'atteste Mme Allen-Milne, ont été distribuées par la Propriétaire aux clients et aux clients potentiels au cours de la période pertinente. Les cartes postales annoncent ce qui est décrit comme des solutions de cloisons personnalisées pour des applications dans les commerces de détail, le domaine de l'accueil, les espaces de bureau et le domaine médical.
- f. La Pièce G est composée d'un imprimé d'un courriel de bulletin distribué par Eventscape en mars 2020 à approximativement 11 000 abonnés au bulletin. Le bulletin décrit des cloisons, des cloisonnements et des cloisonnettes mobiles, y compris des cloisonnettes de bureau, qui sont disponibles sous différentes options de matériaux comme une surface solide nettoyable, un tissu antimicrobien et l'acrylique.
- g. La Pièce H est constituée d'une copie d'un courriel d'envoi massif d'avril 2020 envoyé par Eventscape à des clients de la marque Willis. Mme Allen-Milne explique que Willis fournit certains des matériaux utilisés dans la construction des produits de la Propriétaire.
- h. La Pièce I est une copie du dépliant numérique d'Eventscape mentionné dans le courriel d'envoi massif de la Pièce H. Ce dépliant électronique mentionne des cloisons et des cloisonnettes.

- i. La Pièce J est composée d'une capture d'écran du site Web de la Propriétaire qui mentionne les cloisons personnalisées et les cloisonnettes mobiles.

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Emploi de la Marque en liaison avec les Produits

[13] En l'espèce, la preuve d'emploi semble se limiter aux cloisons mobiles et aux paravents. En particulier, j'accepte que les factures à la Pièce B présentent les transferts de produits qui correspondent aux « cloisons mobiles » et aux « paravents ».

[14] Bien que Mme Allen-Milne reconnaisse que la Marque n'est pas placée sur les Produits eux-mêmes, elle est affichée en évidence sur les factures et le matériel qui, comme l'atteste Mme Allen-Milne, est habituellement présenté aux clients au moment de l'achat. En l'espèce, j'accepte que la présentation appuyée par la preuve de la Marque constitue l'emploi « de toute autre manière » au sens de l'article 4(1) de la Loi. Je conclus par conséquent que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec « cloisons mobiles » et « paravents » au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Toutefois, il n'y a aucune preuve d'emploi de la Marque en liaison avec les autres produits visés par l'enregistrement. Comme je ne suis saisie d'aucune preuve de circonstances spéciales, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

Emploi de la Marque en liaison avec les Services

[15] Tout au long de son affidavit, Mme Allen-Milne renvoie au design et à la fabrication par la Propriétaire de [TRADUCTION] « des cloisons, des cloisons de bureau mobiles et des paravents » (voir, par exemple, le para 16). Elle fournit divers dépliants et d'autres documents arborant la Marque (ou des variations de couleur acceptables de celle-ci) qui, comme elle l'atteste, ont été utilisés par les clients au cours de la période pertinente au Canada et, comme il est indiqué ci-dessus, démontrent deux ventes des produits de la Propriétaire à cet égard. Par conséquent, j'accepte que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les services « Fabrication sur commande de : [...] cloisons, cloisons amovibles [et] paravents » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[16] De nouveau, il n'y a toutefois aucune preuve d'emploi à l'égard de tout autre produit mobilier indiqué dans l'état déclaratif des services. Comme je ne suis saisie d'aucune preuve de circonstances spéciales, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

DÉCISION

[17] 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 les produits et les services suivants selon les dispositions de l'article 45 de la Loi :

- Produits : [...] mobilier en métal, mobilier pour présenter des marchandises, présentoirs, tableaux d'affichage, [...] sièges, mobilier pour s'asseoir.
- Services : [...] mobilier résidentiel et commercial, [...] mobilier en métal, mobilier de présentation, mobilier, notamment présentoirs [...] et sièges, accessoires de magasin, présentoirs de point de vente, structures fermées pour salles d'accueil, structures pour formation ou bar-salon comprenant des éléments audiovisuels, olfactifs et sonores ainsi que des images génériques ou personnalisées et supports pour personnaliser les présentoirs, notamment une structure de métal recouverte de tissu, de plastique, de bois ou de métal.

[18] L'état déclaratif des produits et services modifié sera libellé comme suit :

Produits :

Mobilier résidentiel et commercial, notamment cloisons mobiles, paravents.

Services :

Fabrication sur commande de : cloisons, cloisons amovibles et paravents.

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**

AUDIENCE

Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Aucun agent nommé

William B. Vass

Pour la Propriétaire inscrite

Pour la Partie requérante