



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 263

Date de la décision : 2021-11-29

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

S.M.F. Special Metal Fasbricating Ltd.

Partie requérante

et

MetalBoss Technologies Inc.

Propriétaire inscrite

LMC509,868 pour SECURE-FLOW

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° LMC509,868 pour la marque de commerce SECURE-FLOW (la Marque), appartenant actuellement à MetalBoss Technologies Inc. (la Propriétaire).

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

Instruments de mesure, nommément manchons à orifices et vannes d'aspiration faisant partie d'un système monté sur camion pour la prévention des fuites et débordements (les Produits).

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

LA PROCÉDURE

[4] À la demande de S.M.F. Special Metal Fabricating Ltd. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi le 13 février 2020, la Propriétaire.

[5] 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 démontrer l'emploi est du 13 février 2017 au 13 février 2020 (la période pertinente).

[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'un avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[7] 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 de la Loi [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*].

[8] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de John Andrew Wolthuis, le président de MetalBoss Technologies Inc., exécuté le 10 décembre 2020, auquel étaient jointes les Pièces A à D.

[9] Aucune partie n'a présenté d'observations écrites, et aucune audience n'a été tenue.

LA PREUVE

[10] M. Wolthuis explique que la Propriétaire est une entreprise constituée en Alberta depuis 1980 se spécialisant dans la fabrication d'unités de contrôle des débordements dans le secteur des hydrocarbures et des gaz [para 4, 6 et 7].

[11] M. Wolthuis explique que, au cours de la période pertinente, les Produits étaient vendus par des distributeurs situés au Canada au moyen de bons de commande. Une fois une commande reçue d'un distributeur, la Propriétaire émettait une acceptation du bon de commande, laquelle servait également de facture. Les produits commandés étaient alors expédiés par la Propriétaire aux distributeurs [para 7].

[12] À l'appui, M. Wolthuis joint les pièces pertinentes suivantes à son affidavit :

- Pièce « A » : Une copie de dépliants de produits arborant la Marque, lesquels, selon les explications de M. Wolthuis, ont été distribués aux clients et aux clients potentiels au cours de la période pertinente. Les quatre dépliants fournissent des descriptions et des images d'une unité de contrôle des débordements secondaire personnalisé et une unité de contrôle des débordements secondaire standard [para 6].
- Pièce « B » : Des photos montrant des vannes et des manchons à orifice dans des boîtes métalliques portant une étiquette arborant la Marque. M. Wolthuis affirme que ces photos sont représentatives de la façon dont la Marque était arborée sur les produits vendus au Canada au cours de la période pertinente [para 8]. En plus des photos, il y a un document d'une page présentant l'unité de contrôle des débordements secondaire standard illustrée à la Pièce « A » et décrivant les composants de l'unité, à savoir la vanne, la conduite d'aspiration, le manchon à orifices, la fixation de sécurité, le boulon de mise à terre et la boîte métallique.

- Pièce « C » : Trois copies d'une acceptation de bon de commande arborant la Marque émise par la Propriétaire au cours de la période pertinente et montrant des ventes à des clients au Canada [para 10]. Les articles vendus sont indiqués par : [TRADUCTION] Système de prévention des débordements Secure-Flow avec vanne à pince de conduite de chargement de 3'', Système de prévention des débordements avec racleur et Système de prévention des débordements Secure-Flow avec vanne à bille d'acier inoxydable de conduite de chargement de 3''.

[13] M. Wolthuis indique également que, du 13 février 2017 au 18 janvier 2018, la Propriétaire a vendu plus de 500 unités de produits Secure-Flow au Canada, générant des revenus de plus de 800 000 \$ [para 9].

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[14] Étant donné qu'aucune partie n'a présenté d'observations écrites, et compte tenu de la preuve décrite ci-dessus, la seule question à trancher est celle de savoir si la preuve décrite ci-dessus établit qu'il y a eu emploi de la Marque au Canada pendant la période pertinente en liaison avec les produits, au sens de l'article 4(1) de la Loi.

[15] Étant donné que la Propriétaire a vendu les Produits au Canada pendant la période pertinente [para 9] et qu'il a été démontré que la Marque figurait sur les Produits eux-mêmes ainsi que sur les factures [Pièces « A », « B » et « C »], je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque au Canada au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

DÉCISION

[16] 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, l'enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

Martin Béliveau
Président
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 n'a été tenue

AGENTS AU DOSSIER

Moffat & Co.

Pour la Propriétaire inscrite

Bryan & Company LLP

Pour la Partie requérante