



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2022 COMC 248

Date de la décision : 2022-12-08

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

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

Partie requérante : Miller Thomson LLP

Propriétaire inscrite : Ferguson Enterprises, LLC

Enregistrement : LMC812,707 pour PROFLO

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, ch T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement no LMC812,707 pour la marque de commerce PROFLO (la Marque).

[2] L’état déclaratif des produits est reproduit ci-dessous :

[Traduction]

(1) Appareils de plomberie, notamment supports métalliques, prises d’eau de jardin, prises d’eau murales, couvercles-dômes et tuyaux pour tuyauterie flexible.

(2) Pompes, nommément pompes de puisard, pompes pour eaux usées, pompes à jet et pompes d'effluents.

(3) Pièces pour radiateurs à eau chaude.

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

LA PROCÉDURE

[4] Le 25 mai 2020, 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 à Ferguson Enterprises, LLC (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de la Marque.

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, en liaison avec chacun des produits que spécifie l'enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date à laquelle la Marque a été ainsi employée en dernier et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour démontrer l'emploi est du 25 mai 2017 au 25 mai 2020.

[6] La définition pertinente d'« emploi » en l'espèce est énoncée à l'article 4 de la Loi en ces termes :

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] 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 ». À ce titre, le niveau de preuve auquel la propriétaire inscrite doit satisfaire est peu élevé [*Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd*, 2004 CF 448, au para 68] et une preuve abondante n'est pas requise [voir *Union Electric Supply Co c Canada (Registraire des marques de commerce)* 63 CPR (2d) 56 (CF 1re 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 la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[8] Lorsque le propriétaire n'établit pas l'« emploi », l'enregistrement est susceptible d'être radié ou modifié, 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 fourni l'affidavit de Mark Morse, le directeur du marketing de la propriétaire, assermenté le 22 décembre 2020 à Cincinnati, en Ohio.

[10] Seule la Propriétaire a produit des observations écrites et était présente à l'audience.

RÉSUMÉ DE LA PREUVE

[11] Dans son affidavit, M. Morse décrit la Propriétaire comme étant [traduction] « le plus grand distributeur de produits de plomberie résidentiels et commerciaux aux États-Unis », offrant [traduction] « des chauffe-eaux, des pompes, des tuyaux, des valves, des raccords, de l'équipement, des robinets, des appareils et des accessoires » [para 3]. Il affirme également que la Propriétaire a utilisé la Marque au Canada en liaison avec tous les produits enregistrés pendant la période pertinente [para 7]. À cet égard, je note d'abord que M. Morse explique qu'en mars 2019, la prédécesseuse de la Propriétaire, Ferguson Enterprises, Inc., a été convertie en société à responsabilité limitée et est devenue la Propriétaire. Comme cela s'est produit pendant la période pertinente, mais qu'il n'est pas en cause autrement, les références ci-dessous à la Propriétaire comprennent le prédécesseur.

[12] M. Morse explique que, dans le cadre d'une entente de fabrication entre la Propriétaire et son fabricant de marque privée Decko Products (Decko), Decko fabrique et étiquette les produits de la Propriétaire conformément aux spécifications de la Propriétaire et aux lignes directrices relatives aux marques de commerce [para 13 et

14]. Il ajoute que Decko est autorisé à vendre les produits de la Propriétaire, y compris les produits enregistrés, à des entités présélectionnées par la Propriétaire [para 14].

[13] M. Morse explique également que les produits de marque PROFLO sont vendus au Canada par l'intermédiaire de Wolseley Canada Inc. (Wolseley). Il ajoute que Wolseley achète les produits de la Propriétaire ou de ses fabricants de marque privée, puis les revend aux détaillants et aux consommateurs canadiens [para 9].

[14] À la pièce B de son affidavit, M. Morse fournit six images d'emballage pour divers types de produits de pompage, comme une [traduction] « pompe de puisard submersible en fonte », et une image d'un produit désigné comme une [traduction] « pompe d'effluent en fonte ». Il atteste que ces images [traduction] « montrent comment [la Marque] a été apposées sur l'emballage des produits, ou sur les produits en soi, qui ont été vendus au Canada pendant la période pertinente », et qu'elles sont [traduction] « représentatives de la façon dont tous les produits PROFLO de la Propriétaire arboraient [la Marque] et étaient vendus au Canada pendant la période pertinente » [para 8]. La Marque apparaît bien en vue sous une forme stylisée sur chaque boîte d'emballage et directement sur la pompe d'effluent illustrée.

[15] À la pièce F de son affidavit, M. Morse fournit également une image de l'emballage d'un produit [traduction] « robinet d'arrosage à l'épreuve du gel » et il établit une corrélation entre ce produit et les produits enregistrés [traduction] « prise d'eau murale » [para 18]. Il atteste que [traduction] « les prises d'eau de jardin vendues au Canada pendant la période pertinente ont été emballées dans des boîtes portant la mention [la Marque], comme l'emballage et l'étiquetage des prises d'eau murales et des robinets d'arrosage présentés à la pièce F » [para 20]. Je remarque que l'emballage illustré dans l'image de la pièce F est conforme aux emballages susmentionnés dans la pièce B.

[16] Quant à la preuve de transfert, M. Morse affirme que les produits de marque PROFLO sont identifiés par les lettres « PF » et que la Propriétaire, Wolseley et Decko incluent tous ces codes de produit sur leurs factures afin de désigner les produits de la Propriétaire [para 15].

[17] À la pièce C de son affidavit, M. Morse fournit une facture de huit pages de la Propriétaire à Wolseley. À la pièce D, il fournit trois factures de Decko à Wolseley. De plus, M. Morse fournit un « échantillon » des codes de produits ainsi que des images de certains produits, qu'il identifie comme des [traduction] « supports métalliques », des [traduction] « tuyaux pour tuyauterie flexible » et des [traduction] « pièces de plomberie » [para 12].

[18] Les factures fournies à titre de pièce, datées au cours de la période pertinente, comprennent les articles identifiés avec « PF » dans les colonnes du code de produit et de la description du produit, et je suis en mesure de corrélérer clairement certains de ces articles avec chacun des produits enregistrés, à l'exception des [traduction] « couvercles-dômes » des produits (1) et des [traduction] « Pièces pour radiateurs à eau chaude » dans les produits (3), dont il est question plus loin.

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Appareils de plomberie

[19] Je note d'abord que, comme l'a admis la Propriétaire à l'audience, il n'y a aucune preuve d'emploi de la Marque en liaison avec les appareils de plomberie que sont les [traduction] « couvercles-dômes ». Comme je ne dispose pas non plus de preuve de circonstances spéciales justifiant un tel défaut d'emploi de la Marque, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

[20] En ce qui concerne les autres appareils de plomberie mentionnés dans les produits (1), comme il est indiqué dans le résumé de la preuve, j'ai pu établir une corrélation entre toutes ces marchandises et les entrées facturées particulières. Par exemple, j'accepte que les ventes de « PFPST33 » à la pièce C sont corrélées avec les produits enregistrés [traduction] « Appareils de plomberie, nommément supports métalliques ».

[21] En ce qui concerne l'affichage de la marque, bien que M. Morse ne fournisse pas d'images de tous les produits ou de leur emballage, j'accepte sa déclaration selon laquelle les images d'emballage affichant la marque à la pièce B sont représentatives

de la façon dont tous les produits enregistrés ont été vendus au Canada pendant la période pertinente [para 8 et 14].

[22] Compte tenu des déclarations sous serment de M. Morse et de la façon dont la Marque apparaît systématiquement sur l'emballage produit en pièce, je suis prêt à accepter que l'emballage représenté aux pièces B et F soit représentatif de la façon dont la Marque a été affichée sur tous les accessoires de plomberie de la Propriétaire, qui ont été vendus au Canada pendant la période pertinente.

[23] Par conséquent, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les produits enregistrés [traduction] « Appareils de plomberie, nommément supports métalliques, prises d'eau de jardin, prises d'eau murales [...] et tuyaux pour tuyauterie flexible » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Pompes

[24] En ce qui concerne les produits enregistrés [traduction] « Pompes, nommément pompes de puisard, pompes pour eaux usées, pompes à jet et pompes d'effluents », compte tenu des ventes de chacune de ces pompes présentées aux pièces C et D de l'affidavit de M. Morse, de même que l'indication à la pièce B de la façon dont la Marque était affichée sur ces pompes, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque pour tous les produits (2) au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Pièces pour radiateurs à eau chaude

[25] En ce qui concerne les produits (3), [traduction] « Pièces pour radiateurs à eau chaude », j'accepte que ces produits sont corrélés avec les [traduction] « pièces de plomberie » susmentionnées, présentées au paragraphe 12 de l'affidavit de M. Morse et démontrées avoir été vendues dans les factures de la pièce C.

[26] En ce qui concerne l'affichage de la Marque en liaison avec de tels produits, les images exposées ne montrent pas la Marque affichée sur ces produits particuliers ou sur leur emballage. Toutefois, je suis encore une fois disposé à accepter que l'emballage représenté à la pièce B est représentatif de la façon dont la Marque a été

affichée sur l'emballage de ces produits lorsqu'elle a été transférée et vendue au Canada.

[27] Par conséquent, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les produits (3) [traduction] « Pièces pour radiateurs à eau chaude » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

DÉCISION

[28] Compte tenu de tout 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 modifié afin de supprimer « couvercles-dômes » de l'état déclaratif des produits et des services.

[29] L'état déclaratif modifié sera libellé en ces termes :

[Traduction]

(1) Appareils de plomberie, nommément supports métalliques, prises d'eau de jardin, prises d'eau murales et tuyaux pour tuyauterie flexible.

(2) Pompes, nommément pompes de puisard, pompes pour eaux usées, pompes à jet et pompes d'effluents.

(3) Pièces pour radiateurs à eau chaude.

Yves Cozien Papa Tchoufou
Agent d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Judy Gordian
Le français est conforme aux WCAG.

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : 2022-09-06

COMPARUTIONS

Pour la Partie requérante : Aucune comparution

Pour la Propriétaire inscrite : Amy Thomas

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Miller Thomson LLP

Pour la Propriétaire inscrite : Moffat & Co.