



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 202

Date de la décision : 2023-11-30

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE D'UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45

Partie requérante : Polyflor Limited

Propriétaire inscrite : Inkster Park Millwork Ltd.

Enregistrement : LMC489,477 pour RIGID-LOC

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, ch T-13 (la Loi) à l'égard de l'enregistrement n° LMC489,477 pour la marque de commerce RIGID-LOC ((la Marque) enregistrée en liaison avec les Produits suivants :

[TRADUCTION]

(1) Matériaux de construction, notamment systèmes de fenêtre, notamment appuis de fenêtre, montants de fenêtre, moulures à brique, extensions de montant, châssis et autres éléments de cadre de fenêtre, butées, meneaux, impostes, brides de clouage, petits bois, grilles de fenêtre, articles de quincaillerie, notamment serrures batteuses et mécanismes d'ouverture,

moustiquaires, verre et systèmes de vitrage, coupe-brise, produits de calfeutrage et autres scellants, parements, stores et composants connexes, systèmes de porte, nommément seuils, montants, moulures à brique, extensions de montant, astragales, meneaux, impostes, éléments de cadre de porte, panneaux de porte, verre et systèmes de vitrage, butées, brides de clouage, bas de porte, coupe-brise, produits de calfeutrage, parements, poignées, serrures, charnières, gâches et composants connexes; systèmes de moulures, nommément encadrements, plinthes, butoirs de porte, arrêts de fenêtre, parcloses, moulures couronnées, moulures de panneau, moulures de coin, profilés de montant, profilés de seuil, moulures à brique, blocs de coin, socles de plinthe.

[2] Pour les raisons qui suivent, l'enregistrement sera maintenu avec les produits suivants seulement : Matériaux de construction, nommément systèmes de fenêtre, nommément montants de fenêtre, moulures à brique, extensions de montant, systèmes de porte, nommément montants, moulures à brique, extensions de montant, systèmes de moulures, nommément profilés de montant, moulures à brique.

LA PROCÉDURE

[3] Le 8 mars 2022, à la demande de Polyflor Limited (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis en vertu de l'article 45 de la Loi à la propriétaire inscrite de la Marque, Inkster Park Millwork Ltd., (la Propriétaire).

[4] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard des Produits, si la Marque 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. La période pertinente pour démontrer l'emploi est du 8 mars 2019 au 8 mars 2022 (la Période pertinente). En l'absence d'emploi, l'enregistrement est susceptible d'être radié, à moins que le défaut d'emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[5] La définition pertinente d'« emploi » est énoncée à l'article 4(1) de la Loi comme suit :

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] 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 ». Dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45, la preuve n'a pas à être parfaite; la Propriétaire doit seulement présenter une preuve prima facie d'emploi au sens des articles 4 et 45 de la Loi. 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 [*Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184].

[7] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Gary Glowa. Les deux parties ont produit des observations écrites. Aucune audience n'a été tenue.

LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[8] M. Glowa est le président, un directeur et un actionnaire principal de la Propriétaire (para 1). M. Glowa explique que la Propriétaire a mis au point de nombreux produits et procédés de fabrication innovants, tous dans les industries des fenêtres, des portes et des moulures. La Propriétaire emploie la Marque pour sa famille de systèmes de fixation et de verrouillage pour les systèmes de fenêtres, les systèmes de portes et les systèmes de moulures (para 3). Les clients de la Propriétaire sont les concessionnaires et leurs clients de détail, les grossistes et les fabricants. (para 7).

L'activité du Propriétaire est décrite ci-dessous (Pièce B) :

[TRADUCTION]

Les produits Inkster Park Millwork sont vendus par l'intermédiaire d'un réseau de distributeurs qui s'occupe des mesures des produits, des spécifications des commandes, des offres de prix, de la vente et de l'installation. Leur nouveau logiciel permet aux clients de travailler avec un concessionnaire à leur domicile pour sélectionner les configurations de portes adaptées à leurs besoins et à leurs goûts, à partir d'un menu de plus de 5 000 options possibles. Les clients peuvent voir leur choix et obtenir un prix sur place.

Inkster Park a la réputation de produire des configurations de portes d'entrée compliquées/complexes de très haute qualité, y compris : des portes simples, des portes avec fenêtres latérales, des impostes, des portes de jardin, des portes de terrasse, ainsi que d'autres configurations à plusieurs portes.

[9] La preuve de M. Glowa montre que la Marque figure sur les fiches descriptives des produits (Pièce A), qu'elle est exposée lors des visites des clients à l'usine et dans les salles d'exposition (para 12), qu'elle figure dans un article de magazine mis à la disposition des clients (Pièce B), sur le site Web du Propriétaire (Pièce C), et sur le papier à en-tête (Pièce D). La preuve de M. Glowa montre que la Marque apparaît sur des attaches en forme de nœud papillon, comme indiqué ci-dessous, qui sont utilisées dans les produits de moulage de briques et de jambage (para 16, 18 et Pièce E). Étant donné que la moulure à brique et le jambage en briques de la Propriétaire ne seraient pas visibles une fois installés, la Marque n'est pas physiquement visible pour les consommateurs finaux (para 18).



Pour les autres produits, la preuve de M. Glowa comprend des photographies et, dans certains cas, des schémas. La Marque ne figure sur aucun des autres produits. La preuve de la Propriétaire indique que les fiches descriptives des produits affichant la Marque ont été distribuées aux clients avec les Produits de façon constante et continue depuis le 18 décembre 1997 (para 12, Pièce A).

[10] La preuve de la Propriétaire ne comprend pas de chiffres de vente, de volume de vente ou de factures étayant son emploi de la Marque en liaison avec les Produits. La preuve de M. Glowa, cependant, indique que les produits de moulage de briques et de jambage ont été vendus [TRADUCTION] « de façon constante et continue » en liaison avec la Marque depuis 2004 (para 18). En ce qui concerne les autres Produits, M. Glowa décrit la Propriétaire comme ayant [TRADUCTION] « employé » ou [TRADUCTION]

« employé de façon constante et continue » ou [TRADUCTION] « utilisé de façon constante ou continue » la Marque en liaison avec ces Produits.

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[11] La Partie requérante fait valoir que la preuve est insuffisante pour maintenir l'enregistrement. Bien que la Partie requérante reconnaisse qu'il existe une abondance de matériel promotionnel, de captures d'écran de sites Web, de schémas et de photographies, elle soutient que la Propriétaire n'a pas fourni de factures, de chiffres de vente ou d'autres éléments similaires pour prouver une transaction commerciale normale appuyant un emploi de bonne foi de la Marque dans la pratique normale du commerce.

Les preuves sont suffisantes pour démontrer l'utilisation des produits de moulage de briques et de jambage

[12] Les preuves présentées par la Propriétaire sont suffisantes pour lui permettre d'établir une preuve prima facie de l'emploi de la Marque en liaison avec des Matériaux de construction, notamment systèmes de fenêtre, notamment montants de fenêtre, moulures à brique, extensions de montant, systèmes de porte, notamment montants, moulures à brique, extensions de montant, systèmes de moulures, notamment profilés de montant, moulures à brique.

[13] La preuve du propriétaire montre que la marque de commerce RIGID-LOC est apposée sur les attaches en forme de nœud papillon utilisées dans les moulures à briques et les jambages (Pièce E). Je reconnais que les consommateurs finaux ne peuvent pas voir les attaches en forme de nœud papillon une fois les produits installés, mais les attaches et la marque de commerce RIGID-LOC peuvent être visibles au moment du transfert aux concessionnaires et aux grossistes qui revendent les produits. Il est important de noter que la marque est portée à l'attention des acheteurs au cours du processus de fabrication et qu'elle figure sur les fiches descriptives des produits qui les accompagnent (para 12, Pièce A). Un exemple figurant dans l'annexe A est présenté ci-dessous :



[14] Enfin, bien que la preuve de l'Opposant ne comprend pas de chiffres de vente, M. Glowa atteste que le Propriétaire a vendu de façon constante et continue des produits de moulage de briques et de jambage de marque RIGID-LOC en liaison avec la Marque depuis 2004 à ses clients, qu'il identifie comme étant à travers le Canada (para 7, 18). Par conséquent, l'enregistrement sera maintenu pour les produits : Matériaux de construction, nommément systèmes de fenêtre, nommément montants de fenêtre, moulures à brique, extensions de montant, systèmes de porte, nommément montants, moulures à brique, extensions de montant, systèmes de moulures, nommément profilés de montant, moulures à brique.

Preuve insuffisante pour démontrer l'emploi avec les autres produits

[15] La preuve de la Propriétaire est insuffisante pour démontrer l'emploi de la Marque conformément à l'article 4(1) de la Loi à l'égard des autres produits. Dans *Syntex Inc c Apotex Inc* (1984), 1 CPR (3d) 145 (CAF), le juge Stone précise (mon soulignement) :

[TRADUCTION]

Une marque de commerce est censée avoir été employée si, lors du transfert de la propriété ou de la possession des marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est « apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées ». Ainsi la marque peut être portée à l'attention du cessionnaire d'une manière directe au moment du transfert, qui est le moment important. De même, pour qu'une marque soit censée avoir été employée, toute autre forme d'avis de liaison doit également être donnée à ce moment.

[16] En ce qui concerne les autres produits, rien ne prouve que la marque de commerce soit apposée sur les produits eux-mêmes ou sur les colis dans lequel les

produits sont distribués en vue de leur installation, d'une manière visible pour les consommateurs. En outre, il n'y a aucune preuve que la Marque est liée aux autres produits dans les fiches descriptives des produits de la Pièce A que le Propriétaire identifie comme accompagnant les produits. Les fiches descriptives des produits ne font référence à la Marque qu'en liaison avec les attaches en forme de nœud papillon pour la moulure à briques. La Propriétaire n'a pas réussi à prouver que la Marque [TRADUCTION] « est portée à l'attention du cessionnaire d'une manière directe au moment du transfert, qui est le moment important » pour les autres produits.

[17] Enfin, la Propriétaire n'a pas fourni de preuve de circonstances spéciales qui justifieraient le défaut d'emploi. Les « circonstances spéciales » comprennent l'exigence que le défaut d'emploi de la marque soit attribuable à des circonstances indépendantes de la volonté de la Propriétaire, c'est-à-dire des « circonstances inhabituelles, peu communes ou exceptionnelles ». [*John Labatt Ltd c Cotton Club Bottling Co (1976)*, 25 CPR (2d) 115 (CF 1^{re} inst)]. Bien que la Propriétaire affirme que dans son secteur d'activité, il ne serait pas pratique d'afficher une marque sur les composants d'une porte ou d'une fenêtre finie, l'article 4(1) de la Loi envisage de telles situations et permet l'emploi tant qu'une marque de commerce [TRADUCTION] « 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 ». En l'espèce, la Propriétaire ne l'a pas démontré pour les autres produits figurant dans l'enregistrement. Le fait qu'elle ne l'ait pas fait dépend de sa volonté et ne résulte pas de circonstances inhabituelles, peu communes ou exceptionnelles. L'enregistrement sera donc modifié pour supprimer les produits autres que les matériaux de construction, nommément systèmes de fenêtre, nommément montants de fenêtre, moulures à brique, extensions de montant, systèmes de porte, nommément montants, moulures à brique, extensions de montant, systèmes de moulures, nommément profilés de montant, moulures à brique.

DÉCISION

[18] 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 les produits biffés ci-dessous.
L'enregistrement sera maintenant libellé comme suit : Matériaux de construction, nommément systèmes de fenêtre, nommément montants de fenêtre, moulures à brique, extensions de montant, systèmes de porte, nommément montants, moulures à brique, extensions de montant, systèmes de moulures, nommément profilés de montant, moulures à brique.

(1) Matériaux de construction, nommément systèmes de fenêtre, nommément ~~appuis de fenêtre~~, montants de fenêtre, moulures à brique, extensions de montant, ~~châssis et autres éléments de cadre de fenêtre, butées, meneaux, impostes, brides de clouage, petits bois, grilles de fenêtre, articles de quincaillerie, nommément serrures batteuses et mécanismes d'ouverture, moustiquaires, verre et systèmes de vitrage, coupe-brise, produits de calfeutrage et autres scellants, parements, stores et composants connexes~~, systèmes de porte, nommément ~~seuils~~, montants, moulures à brique, extensions de montant, ~~astragales, meneaux, impostes, éléments de cadre de porte, panneaux de porte, verre et systèmes de vitrage, butées, brides de clouage, bas de porte, coupe-brise, produits de calfeutrage, parements, poignées, serrures, charnières, gâches et composants connexes~~; systèmes de moulures, nommément ~~encadrements, plinthes, butoirs de porte, arrêts de fenêtre, parcloses, moulures couronnées, moulures de panneau, moulures de coin~~, profilés de montant, ~~profilés de seuil~~, moulures à brique, ~~blocs de coin, socles de plinthe~~.

Natalie de Paulsen
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Hortense Ngo
Le français est conforme aux WCAG.

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : BENNETT JONES LLP

Pour la Propriétaire inscrite : FILLMORE RILEY LLP