



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 205

Date de la décision : 2023-12-07

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

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

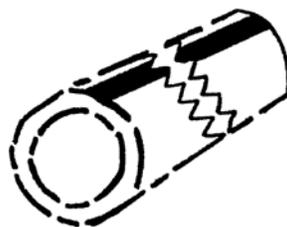
Partie requérante : The Toro Company

Propriétaire inscrite : Ipex Branding Inc.

Enregistrement : LMC430,592 pour STRIPE ON A PIPE DESIGN

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° LMC430,592 pour la marque de commerce STRIPE ON A PIPE DESIGN (la Marque), appartenant actuellement à Ipex Branding Inc. (la Propriétaire), et reproduite ci-dessous.



[2] La Marque est enregistrée en liaison avec les produits suivants : [TRADUCTION]
« Tuyaux et tubes ».

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

PROCÉDURE

[4] À la demande de The Toro Company (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi le 27 mai 2022, à la propriétaire inscrite de la Marque, Ipex Branding Inc. (la Propriétaire).

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement, 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. En l'espèce, la période pertinente pour démontrer l'emploi est du 27 mai 2019 au 27 mai 2022.

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Trevor Johnston, son président-directeur général.

[7] Seule la Propriétaire a produit des observations écrites et a assisté à une audience.

APERÇU DE LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[8] Dans l'affidavit de M. Johnston, il s'identifie comme président et directeur général de la Propriétaire de janvier 2019 à août 2022 au moins. Son témoignage concernant la période pertinente est le suivant :

- a) La Marque apparaissait directement sur les tuyaux et les tubes tels qu'ils sont co-extrudés au moment de la fabrication ou autrement estampillés ou imprimés directement sur ceux-ci [para 5].
- b) La Propriétaire a octroyé une licence à Ipex Inc., une société liée à la Propriétaire et conjointement détenue, pour commercialiser des produits

en liaison avec la Marque. La Propriétaire a, à tout moment au cours de la période pertinente, gardé le soin et le contrôle sur la nature, le caractère et la qualité des produits commercialisés par Ipex Inc. [para 8 et 9].

- c) Ipex Inc. a fabriqué et vendu des produits sous licence au Canada dans le cadre de sa pratique normale du commerce, c'est-à-dire à des distributeurs, à des détaillants comme Home Depot et Rona, ainsi qu'à des utilisateurs [para 10 à 13]. M. Johnston inclut ce qui suit :
 - i. échantillon de factures émises au cours de la période pertinente à des clients canadiens démontrant les ventes de produits identifiés comme étant des « tuyaux comportant une bande » [para 13, Pièces A1-A4];
 - ii. photographies de divers échantillons de produits arborant la Marque, c'est-à-dire des bandes de couleurs différentes sur toute leur longueur [para 14, Pièces B1-B7];
 - iii. corrélation spécifique entre les produits figurant à la Pièce B et les factures fournies à la Pièce A [para 15];
- d) Les produits vendus par Ipex Inc. étaient des « tuyauterie à pression d'eau froide en polyéthylène » qui sont un type de « tuyaux et tubes » [para 16].
- e) Les ventes annuelles au Canada par Ipex Inc. de produits sous licence comportant la Marque, c'est-à-dire une bande sur leur longueur, ont dépassé trois millions de dollars, ventilés par année au cours de la période pertinente [para 17].

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[9] La définition pertinente d'« emploi » est énoncée 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.

[10] 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].

[11] Les déclarations de M. Johnston et les preuves documentaires montrent clairement (i) que la Marque apparaissait directement sur chacun des produits énumérés dans l'enregistrement; (ii) que ces produits étaient commercialisés dans la pratique normale du commerce; et (iii) que ces produits étaient vendus à des clients canadiens dans le cadre de cette pratique normale du commerce au cours de la période pertinente. Cette preuve démontre clairement l'emploi de la Marque.

[12] M. Johnston déclare clairement que les produits énumérés dans l'enregistrement étaient vendus sous licence et que la Propriétaire contrôlait la nature et la qualité des produits. Ce témoignage suffit pour démontrer qu'une licence existait et que le contrôle requis a été exercé [*Empresa Cubana Del Tobacco Trading c Shapiro Cohen*, 2011 CF 102]. Par conséquent, je suis convaincue que l'emploi par les licenciés profite à la Propriétaire en vertu de l'article 50 de la Loi.

[13] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque, au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi, en liaison avec les produits mentionnés dans l'enregistrement.

DÉCISION

[14] 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.

Emilie Dubreuil
Agente d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Hortense Ngo, traductrice

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : 2023-10-26

COMPARUTIONS

Pour la Partie requérante : Aucune comparution

Pour la Propriétaire inscrite : Marta Tandori Cheng et Jeff Pervanas

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Fogler, Rubinoff LLP

Pour la Propriétaire inscrite : Riches, Mckenzie & Herbert LLP