

Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2025 COMC 10

Date de la décision : 2025-01-23

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

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

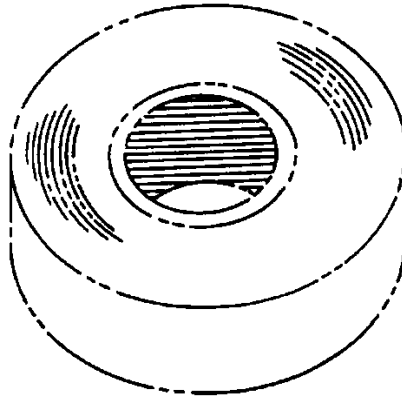
Partie requérante : BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP

Propriétaire inscrite : Scapa Tapes North America Ltd.

Enregistrement : LMC 486,335 pour BLUECORE DESSIN

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 LMC 486,335 pour la marque de commerce BLUECORE DESSIN reproduite ci-dessous (la Marque de commerce), appartenant à Scapa Tapes North America Ltd. (la Propriétaire).



[2] L'enregistrement de la Marque de commerce comprend la revendication de couleur suivante :

[TRANSLATION]

La couleur bleue appliquée sur la surface interne d'un rouleau de ruban. La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la marque de commerce.

[3] La Marque de commerce est enregistrée pour emploi en liaison avec le ruban athlétique.

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

PROCÉDURE

[5] Le 5 juin 2023, à la demande de BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP (la Partie requérante), le registraire des Marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi à la Propriétaire.

[6] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun 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 de commerce 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 5 juin 2020 au 5 juin 2023.

[7] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Krystyna deVries, souscrit le 21 novembre 2023, avec les Pièces A et B.

[8] Les deux parties ont produit des observations écrites et ont été représentées à l'audience.

PREUVE

[9] Mme deVries est la directrice de la Recherche et du Développement et cheffe de produit chez la Propriétaire. Elle décrit la Propriétaire comme un fabricant de produits de collage et de composants adhésifs, situé en Ontario [para 1, 2 et 5].

[10] Mme deVries décrit les produits visés par l'enregistrement comme étant un [TRADUCTION] « ruban athlétique blanc enroulé autour d'un rouleau en carton avec la couleur bleue composant la marque de commerce BLUECORE DESSIN appliquée sur toute la surface interne du rouleau en carton ». Elle ajoute qu'une autre marque de commerce apparaît sur les produits, la marque de commerce RENFREW PRO & Dessin, avec la permission de sa propriétaire, Scapa Group Limited, la société mère de la Propriétaire [para 6 et 7].

[11] Mme deVries explique qu'en général la Propriétaire vend et expédie les produits visés par l'enregistrement directement à ses clients, mais dans certains cas, les produits sont expédiés à un tiers, à la demande des clients [para 12].

[12] Les pièces suivantes sont jointes à l'Affidavit deVries :

- La Pièce A est composée d'une image du ruban athlétique de la Propriétaire. Mme deVries confirme que l'image est représentative des produits vendus pendant la période pertinente [para 6]. Je note qu'en plus de la marque de commerce RENFREW PRO & Dessin, les mots *Athletic Tape/Ruban Athlétique* et *MADE IN CANADA/FABRIQUÉ AU CANADA* sont écrits sur la surface interne du ruban;
- La Pièce B est composée de factures qui présentent les ventes de rubans athlétiques de la Propriétaire aux clients canadiens par la Propriétaire pendant la période pertinente. Mme deVries confirme que ces factures sont représentatives des ventes qui ont eu lieu pendant la période pertinente [para 13].

RAISONS DE LA DÉCISION

[13] 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 ». Dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45, la preuve n'a pas à être parfaite; en effet, un propriétaire inscrit doit simplement fournir 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].

Variation

[14] La Partie requérante fait valoir que la marque de commerce représentée dans la Pièce A n'est pas la Marque de commerce telle qu'enregistrée, dont l'identité est perdue; la couleur bleue ne peut pas être vue sur toute la surface interne des rouleaux, étant donné qu'une autre marque de commerce apparaît également. Elle soutient que l'emploi de la marque de commerce décrite dans la preuve ne devrait pas constituer l'emploi de la Marque de commerce.

[15] La Propriétaire fait valoir que la Marque de commerce apparaît sur les produits visés par l'enregistrement, sans aucune modification; elle est simplement accompagnée d'une autre marque de commerce. Elle ajoute que la marque de commerce additionnelle n'interfère pas avec l'identité de la Marque de commerce, et n'a pas d'incidence sur l'objet de son emploi.

[16] Pour examiner si la présentation d'une marque de commerce constitue la présentation de la marque de commerce telle qu'enregistrée, la question à se poser est celle de savoir si la marque de commerce était présentée d'une manière telle qu'elle n'a pas perdu son identité et est demeurée reconnaissable malgré les différences entre la forme sous laquelle elle a été enregistrée et la forme sous laquelle elle a été employée [*Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie Internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull SA* (1985), 4 CPR (3 d) 523 (CAF)].

[17] En outre, il n'y a aucune restriction contre l'emploi de plusieurs marques de commerce ensemble en liaison avec le même produit [*AW Allen Ltd c Warner Lambert Canada Inc* (1985), 6 CPR (3 d) 270, à la p. 272 (CF 1^{re} inst)].

[18] J'estime que la couleur bleue est toujours appliquée sur la surface du noyau interne d'un rouleau de ruban, telle qu'enregistrée. Je suis d'accord avec la Partie requérante que la marque de commerce supplémentaire apparaissant également sur le noyau interne de la bande a modifié l'apparence de la Marque de commerce. Cependant, je ne considère pas qu'il s'agit d'une modification importante de la Marque de commerce. Comme la couleur bleue apparaît toujours sur la majorité de la surface, je trouve que la marque de commerce est demeurée reconnaissable et a maintenu son identité.

Présentation de la Marque de commerce

[19] Le Partie requérante fait valoir qu'il n'y a aucune preuve d'un avis de liaison entre les produits visés par l'enregistrement et la Marque de commerce, puisqu'elle n'aurait pas été visible au moment de tout transfert de possession, étant donné que la Marque de commerce apparaît à l'intérieur des produits et qu'aucun renseignement n'est fourni par la Propriétaire sur l'emballage des produits et sur la question de savoir si la Marque de commerce est visible au moment du transfert. Elle ajoute que la preuve démontre que les produits sont expédiés aux clients en grand nombre, probablement dans des boîtes en carton opaques.

[20] La Propriétaire fait valoir que la Marque de commerce figure directement sur les produits, ce qui est suffisant pour établir l'emploi de la Marque de commerce conformément à l'article 4 de la Loi. De plus, elle soutient que la preuve ne démontre pas que les produits sont vendus dans des boîtes en carton opaques, et ajoute que les produits pourraient être expédiés dans des boîtes en matériau transparent ou des caisses montrant les produits à l'intérieur.

[21] Je ne peux pas conclure que la Marque de commerce n'est pas visible au moment du transfert des produits. En effet, l'image de la pièce A démontre que la Marque de commerce apparaît sur les produits et Mme deVries confirme que cette image est représentative des produits de la Propriétaire vendus et expédiés pendant la période pertinente au Canada. Rien dans la preuve ne me permet de déterminer que l'acheteur n'a pas vu la Marque de commerce en recevant les produits.

[22] Compte tenu de tout ce qui précède, je suis convaincue que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

DÉCISION

[23] 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.

Ann-Laure Brouillette
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Christelle Ziade
Félix Tagne Djom

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : 2024-10-29

COMPARUTIONS

Pour la Partie requérante : Pascal Lauzon

Pour la Propriétaire inscrite : Chantal Bertosa

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP

Pour la Propriétaire inscrite : AVENTUM IP LAW LLP