



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2025 COMC 7

Date de la décision : 2025-01-20

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

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

Partie requérante : Unifloor Trading Inc.

Propriétaire inscrite : Quickstyle Industries Inc.

Enregistrement : LMC1,052,331 pour UNIFLOOR AQUA

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 n° LMC1,052,331 pour la marque de commerce UNIFLOOR AQUA (la Marque). La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec des [TRADUCTION] « Revêtements de sol en vinyle » (les Produits).

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

PROCÉDURE

[3] À la demande d'Unifloor Trading Inc. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la

Loi le 1^{er} novembre 2023 à Quickstyle Industries Inc. (la Propriétaire), qui est la propriétaire inscrite de la Marque.

[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. Dans la négative, la Propriétaire devait préciser la date du dernier emploi et la raison du défaut d'emploi depuis cette date.

[5] En l'espèce, la période pertinente pour démontrer l'emploi est du 1^{er} novembre 2020 au 1^{er} novembre 2023 (la Période pertinente).

[6] Les définitions pertinentes d'« emploi » en liaison avec des produits sont énoncées à l'article 4 de la Loi :

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.

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

[7] En même temps, le registraire a émis l'avis pour un deuxième enregistrement appartenant à la Propriétaire, à savoir l'enregistrement n° LMC481,945 pour la marque de commerce UNIFLOOR. Cette marque de commerce fait l'objet d'une décision distincte.

[8] Le but de l'article 45 de la Loi consiste à créer une procédure sommaire pour débarrasser le registre des marques tombées en désuétude. Cela est souvent décrit comme l'action de débarrasser le registre du « bois mort » [*Black & Decker Corporation c Method Law Professional Corporation*,

2016 CF 1109, au para 12]. Une surabondance de preuves n'est pas nécessaire [*Miller Thomson SENCLR, SRL c Hilton Worldwide Holding LLP*, 2020 CAF 134 aux para 9 et 10]. L'enregistrement d'une marque de commerce est susceptible d'être radié ou modifié si le propriétaire ne parvient pas à démontrer l'emploi de la marque de commerce, à moins qu'il n'existe des circonstances spéciales qui justifient le défaut d'emploi.

[9] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a fourni la déclaration solennelle de Stephen Courey, président et secrétaire de la Propriétaire. Les deux parties ont produit des observations écrites et ont participé à une audience.

RÉSUMÉ DE LA PREUVE

[10] M. Courey est un administrateur et dirigeant qui participe activement aux activités de la Propriétaire depuis sa constitution en société en 1992. Il atteste que l'activité principale de la Propriétaire réside dans l'importation de revêtements de sol au Canada et la distribution ultérieure, sous différentes marques, à des détaillants aux fins de vente au Canada.

[11] En ce qui concerne le genre des Produits et la période de l'emploi allégué, M. Courey affirme que l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec les Produits a commencé au moins aussi tôt que le 31 janvier 2013.

[12] M. Courey affirme également que la Propriétaire a vendu et distribué les Produits à des détaillants au Canada pendant la Période pertinente. De plus, il explique que la Propriétaire a fourni aux détaillants ce qu'il qualifie de matériel [TRADUCTION] « promotionnel » comme des présentoirs simples et en cascade, des ensembles de panneaux sur chaînes à manipuler et des brochures d'information arborant la marque de commerce en liaison avec des revêtements de sol en vinyle. Il poursuit en décrivant la façon dont ces détaillants ont présenté ce matériel, les rendant disponibles aux

consommateurs. M. Courey explique ensuite que, pendant la Période pertinente, les consommateurs canadiens ont [TRADUCTION] « acheté du revêtement de sol en vinyle de marque UNIFLOOR auprès de divers détaillants [...] ».

[13] M. Courey affirme que la Propriétaire a employé et continue d'employer la Marque au Canada dans la pratique normale du commerce. Il conclut en affirmant qu'il avait une connaissance personnelle des faits énoncés dans son affidavit.

[14] Les pièces fournies à l'appui des affirmations de M. Courey comprennent des illustrations de :

- feuillets d'information;
- présentoirs en cascade;
- l'endos des échantillons de panneaux dans des présentoirs en cascade;
- l'endos d'ensembles de panneaux sur chaînes;
- factures correspondant aux ventes aux détaillants pendant la Période pertinente.

[15] Le matériel présente généralement UNIFLOOR AQUA dans la même police et la même taille de caractères à côté de « château », dans une couleur et un style différents et avec un dessin de couronne au-dessus du C de château. Par exemple, sur les panneaux des présentoirs en cascades de la Propriétaire, la Marque se présente comme suit :



Les mots « UNIFLOOR AQUA CHÂTEAU » figurent également sur les factures.

QUESTION PRÉLIMINAIRE – FACTURES

Factures en général

[16] La Propriétaire invoque plusieurs factures à l'« appui de son allégation d'avoir vendu des revêtements de sol en vinyle liés à la Marque pendant la Période pertinente. M. Courey affirme ce qui suit au paragraphe 15 de son affidavit :

[TRADUCTION]

[...] la Propriétaire inscrite a vendu et distribué des revêtements de sol en vinyle de marque UNIFLOOR AQUA mentionnés à la Pièce R-1 en liasse, à la Pièce R-2 en liasse, à la Pièce R-3 et à la Pièce R-4, à des détaillants aux fins de vente au détail dans diverses régions du Canada, ce qui figure, en tout, et plus en détail, dans des copies de certaines factures de la Propriétaire inscrite (où les renseignements sur les prix sont caviardés et supprimés), lesquelles sont jointes à ma déclaration solennelle et maintenant produites à titre de Pièce R-5 en liasse de la Propriétaire inscrite; ces factures sont un échantillon de revêtements de sol en vinyle de marque UNIFLOOR vendus, expédiés et distribués aux fins de vente au détail dans diverses régions du Canada.

[17] Bien que M. Courey atteste généralement la suppression et le caviardage des renseignements sur les prix, il n'explique pas les modifications apportées aux documents, qui semblent inclure, au moins, l'inscription « \$0.00 » [0,00 \$] à divers endroits pour remplacer la valeur des ventes. Les modifications semblent arbitraires, puisque sur certaines factures, les valeurs de la TPS, de la TVP ou de la TVH ont été supprimées, tandis que ces valeurs sont conservées sur d'autres. La manipulation apparente des factures crée des incertitudes qui compliquent la compréhension des documents.

[18] Pendant l'audience, lorsque j'ai demandé ce que la Propriétaire appelle [TRADUCTION] « suppression et caviardage », l'agent de la Propriétaire a

suggéré que la [TRADUCTION] « méthode de caviardage » visait l'impression des factures indiquant « \$0.00 » [0,00 \$]. Toutefois, les faits entourant la création des documents ne sont bien sûr pas en preuve. En outre, l'explication fournie ne facilite pas la compréhension du caractère apparemment arbitraire des modifications.

[19] Néanmoins, je note que pour certaines factures, les montants de la TPS et de la TVP ont été conservés. Ces valeurs sont d'une ampleur qui suggère des ventes dans la pratique normale du commerce plutôt que, par exemple, la fourniture d'un échantillon gratuit ou à coût minimal. La facture du 8 juin 2023 émise à Rona Inc indique des valeurs de TPS et de TVP suggérant des produits d'une valeur extrapolée d'environ 1 000 \$. De même, la facture émise à P.S. Atlantic Ltd indique une valeur de TVH de 15 %, soit environ 100 \$, ce qui suggère encore une vente dans la pratique normale du commerce plutôt que, par exemple, la simple fourniture d'échantillons.

[20] Même si j'agis avec prudence compte tenu de l'ambiguïté créée par les révisions non expliquées des documents de facturation, je suis autorisée à tirer des conclusions raisonnables à partir de la preuve de la Propriétaire [BCF *SENCRL c Spirits International BV*, 2012 CAF 131]. Les affirmations de M. Courey, considérées conjointement avec les preuves documentaires qui comprennent les factures ayant des valeurs de TPS, de TVH ou de TVP significatives, appuient l'allégation de la Propriétaire concernant les ventes réalisées dans la pratique normale du commerce pendant la Période pertinente.

[21] Toutefois, je ne peux pas tirer la même conclusion en ce qui concerne les factures indiquant des ventes de zéro dollar, où les valeurs de TPS, de TVH ou de TVP sont nulles ou non significatives. De même, je dois ignorer les factures émises aux acheteurs américains. M. Courey mentionne des

ventes [TRADUCTION] « au Canada » et ne fournit aucune explication concernant les ventes aux acheteurs américains. Je ne peux donc pas non plus tirer des conclusions raisonnables en ce qui concerne cette partie de la preuve.

La Marque qui figure sur les factures

[22] Même si les factures ont été acceptées par le passé comme preuve d'emploi d'une marque de commerce en liaison avec les produits indiqués sur la facture, pour ce faire, il faut qu'il y existe un lien entre les produits et la marque de commerce au moment du transfert de ces produits à l'acheteur [*Riches, McKenzie & Herbert c Pepper King Ltd* (2000), 8 CPR (4th) 471 (CF 1^{re} inst) au para 15 (*Pepper King*)].

[23] La Partie requérante a soutenu que les factures ne constituent pas une preuve d'emploi de la Marque, puisque la preuve ne démontre pas qu'elles accompagnaient les Produits au moment du transfert aux consommateurs. Lors de l'audience, la Propriétaire a répondu que lorsqu'une facture indique « bill to » [facturé à] ou « ship to » [envoyé à], on peut en déduire qu'elle accompagnait les Produits. Toutefois, aucune jurisprudence n'a été fournie à l'appui de cette affirmation.

[24] Je note que, dans *Pepper King*, le registraire a initialement conclu qu'à moins qu'il existe une preuve claire que les factures n'accompagnent pas les produits, il est raisonnable de supposer que c'est le cas. Toutefois, en appel, la Cour fédérale a conclu que le registraire avait commis une erreur en transférant le fardeau à la partie requérante, alors qu'en réalité, le fardeau incombait entièrement à la propriétaire. On a estimé que le registraire n'avait pas le droit de supposer que les produits étaient accompagnés des factures au moment de leur transfert.

[25] En l'espèce, bien que les factures indiquent que la Marque fait partie d'un élément, rien dans la preuve ne me permet de déduire que ces factures accompagnaient les Produits au moment de leur transfert aux acheteurs. De plus, je note que les factures indiquent des adresses de livraison et de facturation distinctes, ce qui suggère qu'elles auraient été envoyées séparément. Par conséquent, je ne peux pas conclure que l'apparition de la Marque sur les factures donne l'avis de liaison requis entre la Marque et ces Produits au moment de leur transfert.

ANALYSE ET RAISONS DE LA DÉCISION

[26] Le fardeau qui incombe à la Propriétaire n'est pas rigoureux. Au contraire, elle doit simplement établir une preuve *prima facie* d'emploi au sens de l'article 4 de la Loi [*Brouillette Kosie Prince c Orange Cove-Sanger Citrus Association*, 2007 CF 1229 au para 7]. Cela dit, de simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc*, 1980 CanLII 2739, 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Il n'en faut pas moins présenter des faits adéquats pour permettre au registraire de conclure que la Marque était employée pendant la Période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[27] La preuve qui démontre prétendument l'emploi de la Marque comprend divers présentoirs de magasin sous forme de présentoirs en cascade, de panneaux à manipuler, d'ensembles de chaînes et de brochures d'information, qui, selon M. Courey, sont accessibles aux clients dans les points de vente au détail approvisionnés par la Propriétaire.

[28] Les observations pertinentes de la Partie requérante concernant le défaut d'emploi de la Marque sont essentiellement doubles. Premièrement, la Partie requérante fait valoir que la Propriétaire n'a pas employé la Marque conformément à l'article 4(1) de la Loi, car le matériel en preuve ne démontre pas qu'au moment du transfert, la Marque et les Produits étaient

tellement liés qu'un avis de liaison a été donné aux acheteurs.

Deuxièmement, elle soutient que la preuve ne démontre pas l'emploi de la Marque telle qu'enregistrée.

Présentoirs de magasin

La Marque a-t-elle été employée telle qu'enregistrée?

[29] Lorsqu'une marque de commerce telle qu'employée est différente de la marque de commerce telle qu'enregistrée, la question à se poser est de savoir si l'emploi était tel que la marque de commerce n'a pas perdu son identité, et qu'elle demeure 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 Compagnie International pour l'Informatique CII Honeywell Bull* (1985), 1985 CanLII 5537 (CAF), 4 CPR (3d) 523 (CAF) (*Honeywell Bull*)]. Pour trancher cette question, il faut se demander si les différences entre les marques sont « à ce point minimales qu'un consommateur non averti concluerait [*sic*], selon toute probabilité, qu'elles identifient toutes deux, malgré leurs différences, des produits ayant la même origine » [*Honeywell Bull supra*].

[30] L'emploi d'une marque de commerce en combinaison avec des mots ou caractéristiques additionnels constitue un emploi de la marque telle qu'enregistrée si le public, en première impression, est susceptible de percevoir la marque de commerce en soi comme étant employée. Il s'agit là d'une question de fait qui dépend de la question de savoir si la marque de commerce se démarque des éléments additionnels, comme par l'emploi de lettres différentes ou de tailles de caractères différents, ou si les éléments additionnels seraient perçus comme un élément clairement descriptif ou comme une marque de commerce ou un nom commercial distinct [*Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd* (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC)]

(*Nightingale*); *PDM Parthian Distributer & Marketing Adviser GmbH c Brewdog PLC*, 2024 CF 891 aux para 36 à 38].

[31] La Partie requérante fait valoir que la preuve démontre l'emploi de UNIFLOOR AQUA CHÂTEAU plutôt que de la Marque déposée UNIFLOOR AQUA. Elle soutient que UNIFLOOR AQUA et « château » semblent avoir la même taille et la même police. Elle soutient que « château » ne peut pas être différencié de UNIFLOOR AQUA sur la base qu'il est descriptif, en s'appuyant sur les principes énoncés dans *Nightingale, supra*.

[32] Bien que ne répondant pas aux observations de la Partie requérante dans ses observations écrites, lors de l'audience, la Propriétaire a soutenu que le mot « château » figure dans une couleur et une police totalement différentes et semble être [TRADUCTION] « complètement différent ».

[33] Je suis d'accord avec la Propriétaire et j'estime que l'emploi de la Marque est tel qu'il permet de différencier UNIFLOOR AQUA de « château » et des autres éléments de l'espèce. Autant je ne suis pas d'accord avec la définition de la Propriétaire selon laquelle la Marque semble complètement différente de « château », autant les différences existantes ont pour effet de séparer les termes dans la présentation. Les polices de caractères sont similaires, mais à mon avis, pas identiques, en ce sens que UNIFLOOR AQUA est présenté avec un contour d'une couleur plus claire. Cependant, « château », qui est noir foncé, avec une ligne prolongée sur le « H » diffère, dans la présentation, du style utilisé pour UNIFLOOR AQUA. De plus, la présence de la couronne de couleur plus claire sépare les éléments. L'effet est tel que la Marque se démarque du reste des autres éléments, y compris le mot « château ». Pour en arriver à cette conclusion, je tiens compte du fait que rien n'empêche un propriétaire d'employer plus d'une marque de commerce en même temps en liaison avec les mêmes produits ou services

[*AW Allen Ltd c Warner-Lambert Canada Inc* (1985), 6 CPR (3d) 270 (CF 1^{re} inst)].

La Marque a-t-elle été employée conformément à l'article 4 de la Loi?

[34] La Partie requérante fait valoir qu'il n'y a aucune preuve qui permet de suggérer que la Marque figurait sur les Produits ou leurs emballages au moment de leur transfert dans la pratique normale du commerce, conformément à l'article 4(1) de la Loi. Elle soutient que le matériel de présentation qui présente la Marque est de nature promotionnelle. La Partie requérante fait valoir que, pour qu'il y ait un lien suffisant, le matériel devrait être remis aux consommateurs au moment du transfert de la propriété ou de la possession des Produits. À cet égard, elle s'appuie sur *BMW Canada Inc c. Nissan Canada Inc*, 2007 CAF 255 (*BMW*). Lors de l'audience, la Propriétaire a répondu en faisant valoir qu'une surabondance de preuves n'était pas nécessaire, invoquant *Union Electric Supply Co Ltd c Registraire des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 à l'appui.

[35] Il n'y a aucune preuve que la Marque figurait sur les Produits eux-mêmes ou sur les emballages. Cela est vrai pour le transfert primaire des Produits de la Propriétaire à ses détaillants, ainsi que pour le transfert secondaire des détaillants aux consommateurs. La question en l'espèce est donc de savoir si la preuve démontre que le matériel de présentation créait un lien suffisant entre la Marque et les Produits au moment du transfert de la propriété ou de la possession de ces Produits.

[36] La présentation d'une marque de commerce sur une enseigne à proximité immédiate des produits lors du transfert de la propriété ou de la possession de ceux-ci peut, dans certaines circonstances, satisfaire aux exigences de l'article 4(1) de la Loi. Bien que de nature promotionnelle, le matériel de présentation en preuve est évidemment aussi informatif; par exemple, il renvoie aux choix de couleur et de taille disponibles, de même

qu'il fournit des renseignements sur la texture et d'autres caractéristiques du produit de revêtement de sol.

[37] Bien que cela aurait été avantageux si M. Courey avait donné une explication plus détaillée sur la manière dont les Produits étaient liés au matériel de présentation lorsque la propriété ou la possession des Produits était transférée aux consommateurs, je tirerai à nouveau des conclusions raisonnables en ce qui concerne la preuve de la Propriétaire. Ainsi, j'estime que la nature des présentoirs en cascade, les panneaux à manipuler et les ensembles de chaînes de la Propriétaire vise à offrir une expérience interactive au moment de l'achat, au minimum pour choisir parmi les différentes couleurs et tailles de panneaux disponibles.

[38] Tout en notant que chaque cas est unique et doit être considéré en fonction de ses propres faits, j'estime que le fait que la Propriétaire s'appuie sur des présentoirs en cascade et des ensembles de panneaux sur chaînes à manipuler suggère une plus grande interaction avec le matériel qu'il en serait question à l'égard de plusieurs autres types de matériel promotionnel, comme des dépliants annonçant simplement la disponibilité des produits. Cette situation ressemble donc moins à celle dans *BMW* et est plus analogue à la présentation d'une marque de commerce sur des coupons utilisés en liaison avec des [TRADUCTION] « étiquettes d'étagère », comme dans *General Mills Canada Ltd c Procter & Gamble Inc* (1985), 6 CPR (3d) 551 (COMC), ou sur des présentoirs contenant le produit qui doivent être déverrouillés lors de l'achat par le consommateur, comme dans *Canadian Council of Professional Engineers c Randolph Engineering Inc* (2001), 19 CPR (4th) 259, à la p 262 (COMC). Les faits dans ces deux dernières décisions suggèrent un degré d'interaction entre les clients et le matériel de présentation similaire à la situation en l'espèce. Ainsi, j'estime que la présentation de la Marque sur ce matériel mis à la disposition des clients

pour les aider dans la sélection des produits satisfait aux exigences de l'article 4(1) de la Loi.

DÉCISION

[39] 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.

Coleen Morrison
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Anne Laberge
Félix Tagne Djom

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : 2024-10-28

COMPARUTIONS

Pour la Partie requérante : Lawrence Chan

Pour la Propriétaire inscrite : Mark Hanna

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Oyen, Wiggs & Mutala LLP

Pour la Propriétaire inscrite : Mark Hanna