



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2025 COMC 175

Date de la décision : 2025-09-02

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

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

Partie requérante : TP-Link Corporation Limited

Propriétaire inscrite : Kasa Supply Ltd.

Enregistrement : LMC1,009,980 pour KASA

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° LMC1,009,980 pour la marque de commerce KASA (la Marque), appartenant à Kasa Supply Ltd. (la Propriétaire).

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

LE DOSSIER

[3] À la demande de TP-Link Corporation Limited (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi le

23 juillet 2024, à la Propriétaire. L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard des produits et services 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 établir l'emploi s'étend du 23 juillet 2021 au 23 juillet 2024.

[4] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits et services suivants :

[TRADUCTION]

Produits (classe de Nice et état déclaratif)

- (1) Fournitures de plomberie et d'aqueduc, nommément tuyaux, valves et accessoires de tuyauterie; appareils et accessoires de salle de bain, baignoires, toilettes, lavabos, robinets, sièges de toilette, bases de douches; pompes, flotteurs et panneaux pour fosses septiques, égouts, puisards et eaux souterraines; réservoirs d'eau chaude, réservoirs pour chaudières, réservoirs, chauffe-eau, systèmes d'alimentation en eau, pompes, panneaux et supports; tuyauterie en polyéthylène haute densité, chaudières de chauffage, robinets d'arrêt de distribution, robinets de prise, sellettes de service, tuyaux en fer et en PVC, fontes municipales, couvercles de trou d'homme, tuyaux à brides et accessoires, pompes d'essai et générateurs de chaleur.
- (2) Fournitures de plomberie; fournitures de plomberie, nommément tuyaux et accessoires en ABS, tuyaux et accessoires en cuivre, tuyaux et accessoires en polyéthylène réticulé, tuyaux et accessoires mécaniques, réservoirs d'eau chaude, appareils de chauffage, chaudières, réservoirs d'eau chaude indirects, pompes de vidange et trousse de pompage submersibles, accessoires et valves en laiton, tuyaux d'oxygène, pinces et attaches, tuyaux et accessoires en tôle galvanisée, tuyaux tressés, tubes d'alimentation, silicium, tuyaux de gaz et accessoires, tuyaux et accessoires de système 636, raccords et régulateurs de gaz et accessoires de plomberie emboîtables.
- (3) Fournitures électriques; fournitures électriques, nommément tuyaux et accessoires de canalisation hydraulique et de téléphone, tuyaux et accessoires de conduit SCH40 et en chlorure de polyvinyle non plastifié, détecteurs de fumée, fil électrique, plinthes chauffantes, boîtes de compteur électrique, agrafes et connecteurs, ensembles et accessoires pour mâts, joints de dilatation et boîtes de jonction et vis, outils et accessoires.

Services (classe de Nice et état déclaratif)

- (1) Services de magasin de vente au détail et en gros de matériaux de construction; services de magasin de vente au détail et en gros d'outils, d'équipement et de quincaillerie de construction.

[5] Les définitions pertinentes d'« emploi » en l'espèce sont énoncées 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.

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.

[6] Il est bien admis que le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de la présente procédure est peu élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst)] et qu'il n'est pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co Ltd c Registraire des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst)]. Toutefois, 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 et services spécifiés dans l'enregistrement pendant la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF) (*John Labatt*)].

[7] En réponse à l'avis, la Propriétaire a produit l'affidavit de Sarbjeet Sahota, le président et directeur de la Propriétaire, souscrit le 20 décembre 2024. Les deux parties ont produit des observations écrites; aucune audience n'a été tenue.

LA PREUVE

[8] M. Sahota affirme que la Propriétaire est un détaillant et grossiste de matériaux de construction et d'outils, d'équipement et de quincaillerie de construction qu'il vend directement aux plombiers, aux entrepreneurs, aux électriciens et à d'autres clients. Il possède un certain nombre de magasins en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario. À titre de Pièce 4, il joint des photos représentatives illustrant la façon dont la

Marque était affichée au cours de la période pertinente dans de tels magasins, y compris l'affiche de devanture, l'emballage des produits et les vêtements portés par les employés.

[9] À titre de Pièce 5, M. Sahota joint un document [TRADUCTION] « Carte de produits » indiquant les produits les plus populaires de la Propriétaire, lesquels il associe aux produits correspondants dans l'enregistrement. Il affirme que ce document était accessible aux clients sur le site Web de la Propriétaire, à l'avant des magasins, aux caisses et à proximité des produits vendus. Les mots « KASA SUPPLY LTD » figurent dans une grande police dans le haut du document. M. Sahota affirme que chacun des produits visés par l'enregistrement, y compris ceux reproduits sur la carte de produits, a été vendu au cours de la période pertinente. Il affirme également que de nombreux produits de la Propriétaire sont de petits articles qui ne peuvent pas être étiquetés et que la pratique normale du commerce est de permettre aux clients de la Propriétaire de sélectionner les articles individuels dont ils ont besoin pour leur travail, de les amener à la caisse où ils sont accueillis par un employé portant une chemise arborant la Marque, puis vendus, accompagnés d'une facture arborant la Marque. À titre de Pièce 6, il joint des copies de factures démontrant les ventes de certains produits de la Propriétaire au cours de la période pertinente. La facture arbore la Marque dans le coin supérieur gauche.

[10] À titre de Pièce 7, M. Sahota joint des photos du magasin de Surrey de la Propriétaire illustrant la façon dont les fournitures de plomberie et d'aqueduc de grande taille étaient situées à l'extérieur du magasin sous une affiche arborant la Marque et dans des caisses arborant la Marque au cours de la période pertinente. Il affirme également que les produits vendus par la Propriétaire ont été livrés aux clients dans des camions arborant la Marque au cours de la période pertinente; à titre de Pièce 8, il joint une photo d'un camion arborant la Marque. Des captures d'écran de site Web représentatives, des extraits de médias sociaux et des brochures sont joints à titre de Pièces 9, 10 et 11, respectivement.

ANALYSE

[11] La Partie requérante fait valoir que, puisque la Propriétaire n'a pas démontré la façon dont la Marque est arborée sur l'un des produits ou leur étiquette ou emballage, elle n'a pas établi l'emploi au sens de la Loi. En particulier, la Partie requérante fait valoir que la preuve indique que les activités de détail de la Propriétaire sont composées de la vente de marques de tiers, plutôt que de produits arborant la Marque. À cet égard, elle souligne la Pièce 7 à l'affidavit Sahota, laquelle illustre un certain nombre de produits arborant des marques de commerce de tiers. De plus, lorsque la preuve indique le mot « KASA », la Partie requérante fait valoir qu'il est souvent l'élément de « KASA SUPPLY » ou « KASA SUPPLY LTD. » et, par conséquent, ne constitue pas une marque de commerce, mais un nom commercial. Enfin, la Partie requérante fait valoir qu'il n'y a aucune preuve d'emploi en liaison avec les fournitures électriques indiquées dans les produits (3).

[12] La Propriétaire fait valoir que la Marque est associée à ses produits de manière à ce que l'avis de liaison requis est fourni, au moyen de ses facteurs, de sa carte de produits et de ses brochures, des affiches en magasin et de la présentation de la Marque sur l'uniforme des employés. La Propriétaire reconnaît qu'elle vend également des produits de marques de tiers, mais fait valoir que ce fait n'a aucune incidence dans cette procédure. En ce qui a trait aux photos illustrant la Marque aux côtés de la marque de commerce d'un tiers, la Propriétaire fait valoir que la Loi n'exige pas que la propriétaire d'une marque de commerce soit le fabricant des produits en question [citant *Smart & Biggar c Canadian Tire Corporation, Limited*, 2017 COMC 153]. En ce qui a trait à la Marque présentée aux côtés d'éléments supplémentaires, la Propriétaire fait valoir que les mots « SUPPLY » et « SUPPLY LTD » seraient compris comme étant purement descriptifs et ne détournent pas l'essence de la Marque comme enregistrée. Enfin, la Propriétaire fait valoir que sa carte de produits indique que la Propriétaire a vendu un certain nombre des produits figurant parmi les produits (3).

[13] D'abord, j'accepte que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les services visés par l'enregistrement, nommément [TRADUCTION] « Services de magasin de vente au détail et en gros de matériaux de construction;

services de magasin de vente au détail et en gros d'outils, d'équipement et de quincaillerie de construction ». Les factures jointes à titre de Pièce 6 illustrent des ventes par la Propriétaire au Canada au cours de la période pertinente de tuyaux, clous, valves, puisards, pompes, colles et autres produits semblables. La Marque est arborée seule dans le coin supérieur gauche des factures; à cet égard, contrairement aux observations de la Partie requérante à ce sujet, je n'estime pas que l'élément figuratif détourne de l'impression générale de la Marque et rien n'empêche une marque nominale d'être présentée en combinaison avec des éléments figuratifs [voir *Thor Tech, Inc c Hyundai Auto Canada Corp*, 2020 COMC 101, au para 25]. De plus, il est bien établi que, dans le contexte de services, une marque de commerce figurant dans le haut d'une facture pour des services peut être suffisante pour démontrer l'emploi de la marque de commerce en liaison avec ces services au sens de l'article 4(2) [voir *Tint King of California Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (2006), 56 CPR (4th) 223 (CF 1^{re} inst), au para 35]. Les affiches de devanture fournies arborant la Marque à titre de pièce offrent une autre preuve d'emploi de la Marque en liaison avec les services de détail visés par l'enregistrement. Par conséquent, je suis convaincue que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les services visés par l'enregistrement au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

[14] En ce qui a trait aux produits visés par l'enregistrement, comme l'a noté la Propriétaire, la Loi est claire que l'avis de liaison peut être établi par d'autres moyens que la présentation de la marque de commerce en question sur les produits ou leur emballage. En particulier, l'avis de liaison entre une marque de commerce et des produits peut être donné lorsque des clients passent les commandes à partir d'un catalogue ou d'une brochure où la marque de commerce figure à proximité immédiate des produits en question, et que l'avis de liaison se poursuit lors de la livraison des produits [voir, par exemple, *Swabey Ogilvy Renault c Mary Maxim Ltd* (2003), 28 CPR (4th) 543 (COMC), au para 12; *Rosenstein c Elegance Rolf Offergelt GmbH* (2005), 47 CPR (4th) 196 (COMC), au para 15; *Fraser Milner Casgrain LLP c LG Electronics Inc*, 2014 COMC 232 (COMC), au para 21].

[15] En l'espèce, les mots « KASA SUPPLY LTD » sont présentés en évidence dans le haut de la carte de produits dans une police plus large que les mots descriptifs en accompagnement « WATERWORKS & INDUSTRIAL ». Comme il est énoncé dans *Consumers Distributing Co / Cie Distribution aux Consommateurs c Toy World Ltd*, 1990 CarswellNat 1398 (COMC), au para 14, [TRADUCTION] « l'emploi des marques de commerce et des noms commerciaux n'est pas nécessairement mutuellement exclusif »; en l'espèce, compte tenu de la manière dont ces mots sont présentés, j'accepte qu'ils constituent l'emploi d'une marque de commerce et non simplement l'identification d'une entité juridique [voir *Road Runner Trailer Manufacturing Ltd c Road Runner Trailer Co* (1984), 1 CPR (3d) 443 (CF 1re inst), au para 16; *Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd* (1984), 2 CPR (3 d) 535 (COMC), au para 7]. De plus, je n'estime pas que les mots « SUPPLU LTD » entraînent la Marque à perdre son identité et à devenir méconnaissable; il est bien établi que l'ajout des termes descriptifs à un mot servant de marque n'est pas nécessairement fatal à un enregistrement, même lorsque ces termes descriptifs sont présentés dans la même police et la même taille que le mot servant de marque [voir, par exemple, *Riches, McKenzie et Herbert c Pillsbury Co* (1995), 61 CPR (3d) 96 (COMC), au para 14; *LE PEPE' SRL c PJ Hungary Kft*, 2017 COMC 82, aux para 18 à 20].

[16] En ce qui a trait aux factures fournies à la Pièce 6 arborant la Marque dans le coin supérieur gauche, la Cour d'appel fédérale a statué que la présentation d'une marque de commerce au haut d'une facture qui accompagne des produits au moment de leur transfert dans la pratique normale du commerce peut, dans certaines circonstances, constituer un emploi de cette marque de commerce en liaison avec les produits énumérés dans la facture [voir *Hortilux Schreder BV c Iwasaki Electric Co*, 2012 CAF 321]. La principale considération demeure celle de « savoir si la marque de commerce est employée comme marque de commerce pour décrire les marchandises énumérées dans la facture donnant ainsi à la personne à qui sont transférées les marchandises un avis suffisant de cet emploi » [selon *Tint King of California Inc c Canada (Registraire des marques de commerce)*, 2006 CF 1440, au para 32]. À cet égard, il est important de tenir compte de l'importance de la marque de commerce dans le haut de la facture et de la question de savoir si d'autres marques de commerce

figurent sur la facture, dans la partie principale ou ailleurs [selon *Hortilux*, précitée, au para 12].

[17] En l'espèce, j'accepte que la présentation de la Marque dans le coin supérieur gauche des factures établirait l'avis de liaison requis avec les produits inscrits sur ces factures, puisque la Marque figure en évidence sur les factures et que la plupart des produits inscrits sur la facture ne sont associés à aucune autre marque de commerce. Ainsi, j'accepte que la présentation de la Marque sur les factures, en l'espèce, établit l'avis de liaison requis avec les produits inscrits sur cette facture, en l'absence d'autres marques de commerce associées à ces produits inscrits.

[18] Ainsi, à la lecture de la preuve dans son ensemble, la Propriétaire a fourni une carte de produits datée au cours de la période pertinente démontrant la façon dont la Marque était présentée en liaison avec un certain nombre de produits visés par l'enregistrement, illustrant également que la Propriétaire offrait de tels articles en vente. La Propriétaire a également fourni la preuve concernant ses pratiques normales du commerce, des factures présentant la Marque en liaison avec certains produits vendus au Canada au cours de la période pertinente, et une déclaration sous serment claire que la Propriétaire a employé la Marque en liaison avec chacun des produits visés par l'enregistrement au cours de la période pertinente de cette manière. Après lecture objective de l'ensemble de l'affidavit, et compte tenu du fait que la Propriétaire n'a qu'à établir une preuve *prima facie* d'emploi, je suis prêt à conclure que chacun des produits visés par l'enregistrement a été transféré en liaison avec la Marque au Canada au cours de la période pertinente.

[19] Par conséquent, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec chacun des produits au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi.

DÉCISION

[20] Compte tenu de 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, l'enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

G.M. Melchin
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
William Desroches
Hamza Essamir

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Xin Xu (Fang An Law PC)

Pour la Propriétaire inscrite : Coastal Trademark Services Limited