

Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2026 COMC 14

Date de la décision : 2026-01-29

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

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

Partie requérante : Piasetzki Nenniger KVAS LLP

Propriétaire inscrite : Domfoam Inc.

Enregistrement : LMC884,986 pour GELFLEX PLUS

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° LMC884,986 pour la marque de commerce GELFLEX PLUS (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants :

[TRADUCTION]

(1) Composite de mousse de polyuréthane viscoélastique ou mousse de polyuréthane à alvéoles ouverts ordinaire contenant un microgel et un matériau à changement de phase, pour la fabrication de thibaudes, de matelas, de surmatelas, de matelassage, d'oreillers et de mobilier.

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l'enregistrement doit être modifié pour supprimer les thibaudes.

PROCÉDURE

[4] À la demande de Piasetzki Nenniger KVAS LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi le 13 janvier 2025 à Domfoam Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de la Marque.

[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. Dans la négative, la Propriétaire devait préciser 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 s'étend du 13 janvier 2022 au 13 janvier 2025.

[6] 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.

[7] Lorsque la Propriétaire n'établit pas l'« emploi », un enregistrement est susceptible d'être radié ou modifié, à moins que le défaut d'emploi ne soit attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient.

[8] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de son secrétaire, Jonathan Pomerantz, souscrit le 26 mars 2025, accompagné des Pièces A à C (l’Affidavit Pomerantz).

[9] Les deux parties ont produit des observations écrites et étaient présentes à une audience conjointe pour l’enregistrement pour la Marque et l’enregistrement n° LMC825,032 pour la marque de commerce GELFLEX, pour lequel une décision sera diffusée séparément.

PREUVE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[10] Comme question préliminaire, je note qu’il n’y a aucun conflit concernant le fait que les produits visés par l’enregistrement sont essentiellement une mousse de polyuréthane à employer dans la fabrication de thibaudes, de matelas, de surmatelas, de matelassage, d’oreillers, de coussins et de mobilier. Je note également que l’Affidavit Pomerantz fait référence en général aux produits visés par l’enregistrement comme étant une [TRADUCTION] « mousse de polyuréthane ».

[11] L’Affidavit Pomerantz est bref puisqu’il est composé de six paragraphes et de trois pièces. M. Pomerantz affirme que la Propriétaire fabrique la mousse de polyuréthane qui est découpée et vendue dans divers formats selon les spécifications des clients. Il affirme également que la mousse de polyuréthane a été employée en liaison avec la Marque depuis 2014 [para 2 et 4].

[12] À l’appui de ses affirmations, M. Pomerantz fournit, à titre de Pièce A, huit imprimés décrits comme [TRADUCTION] « un extrait du site Web de [la Propriétaire] ». J’accepte que ces imprimés concernent la période pertinente puisque, parmi les événements énumérés sous [TRADUCTION] « Événements à venir », un est prévu avoir lieu en octobre 2024. De plus, selon la description de M. Pomerantz et la présence de l’adresse de courriel

info@domfoam.com dans les imprimés, j'estime qu'il est raisonnable de conclure qu'un tel site Web est situé à *domfoam.com* (le Site Web Domfoam). En plus de l'adresse de courriel, un numéro de téléphone est indiqué dans les imprimés. Également, dans le deuxième imprimé, je note l'indication suivante, suivie par le nom de domaine *domfoamfactory.com* (le Site Web Factory) : [TRADUCTION] « achetez directement de nous en ligne pour les meilleures aubaines ». Le dernier imprimé arbore la Marque, suivie du mot « FOAM » et du bouton de lien [TRADUCTION] « Visitez Gelflex Plus ».

[13] À titre de Pièce B, M. Pomerantz fournit neuf factures et six bons de commande de 2022 et 2023. Toutes les factures et tous les bons de commande sont émis par la Propriétaire à des adresses au Canada et tous les articles énumérés sur ceux-ci sont identifiés avec la Marque. Les factures indiquent [TRADUCTION] « COPIE AU DOSSIER » dans le bas de page.

[14] Enfin, comme Pièce C, M. Pomerantz fournit six imprimés provenant du site Web d'Internet Archive Wayback Machine illustrant le site Web de la Propriétaire à *gelflexplus.com* dans sa version du 4 octobre 2023 (le Site Web Gelflex Plus). Le même numéro de téléphone que celui sur le Site Web Domfoam est indiqué dans tous les imprimés, lesquels comprennent également trois boutons de lien, nommément [TRADUCTION] « spécifications », [TRADUCTION] « plus de détails » et [TRADUCTION] « télécharger en pdf ». Tous sauf un des imprimés arborent la Marque, suivie par le mot « FOAM », et comme élément d'une marque de commerce composée (le Logo), reproduite ci-dessous (collectivement, les Variations).



[15] Lors de l'audience, l'avocat de la Propriétaire a concédé que les produits visés par l'enregistrement n'avaient pas été employés en liaison avec la Marque dans la fabrication des thibaudes au Canada au cours de la période pertinente. La preuve est également silencieuse à l'égard de toute circonstance spéciale justifiant un tel défaut d'emploi. Par conséquent, l'enregistrement sera modifié afin de supprimer les [TRADUCTION] « thibaudes ».

[16] 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 ». Il est bien établi que la preuve n'a pas à être parfaite; un propriétaire inscrit doit uniquement établir une preuve *prima facie* d'emploi au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Ce fardeau de preuve est très bas; il suffit que la preuve établisse des faits à partir desquels une conclusion d'emploi peut logiquement être inférée [selon *Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184, au para 9].

[17] La Partie requérante fait valoir que la Propriétaire n'a pas établi l'emploi de la Marque en liaison avec les autres produits visés par l'enregistrement (les Produits). À cet égard, elle soulève les questions suivantes à l'égard de la preuve de la Propriétaire :

- Elle ne comprend aucune image des Produits eux-mêmes ou de leur emballage.
- Elle ne décrit pas la pratique normale du commerce de la Propriétaire.
- Elle ne démontre pas que les Produits peuvent être achetés par l'entremise des sites Web, puisqu'elle n'indique pas de portail en ligne.
- Il n'est pas clair si les factures ou les bons de commande accompagnaient les Produits au moment de leur transfert et si les Produits ont été véritablement expédiés à l'acheteur des Produits.

- La Marque ne figure pas telle qu'enregistrée sur les factures et les bons de commande.

[18] Selon la Partie requérante, aucune inférence ne peut être tirée selon laquelle les clients achetaient les Produits à partir des sites Web de la Propriétaire et que les factures ou les bons de commande accompagnaient les Produits au moment du transfert. De plus, elle fait valoir que même si l'on accepte que ces documents accompagnaient les Produits, il n'est pas clair si les Produits étaient expédiés à la même adresse à laquelle la facture était envoyée de manière à donner l'avis de liaison requis [observations écrites de la Partie requérante, para 10 à 25].

[19] Je ne suis pas d'accord avec l'affirmation de la Partie requérante que la preuve n'illustre pas les Produits. Le deuxième imprimé du Site Web Gelflex Plus comprend une image illustrant une vue partielle d'une pièce de mousse (l'Image 1) précédée par une description des Produits. De plus, j'estime que l'image présentée dans le premier imprimé illustre suffisamment les Produits (l'Image 2). Cette conclusion est renforcée lorsque l'on tient compte de la description des Produits à la droite, laquelle fait référence au contexte de l'un de ses emplois dans la fabrication. Je reproduis les Images 1 et 2 ci-dessous :

GelFlex Plus Foam

Domfoam introduces *GelFlex Plus* foam the most recent innovation in memory foam technology.

- Now incorporating Phase Change Technology for temperature regulation - cools where your body is hot - warms where your body is cold
- Same open cell structure as our original memory foam
- Same additional cooling and enhanced support as GelFlex memory foam

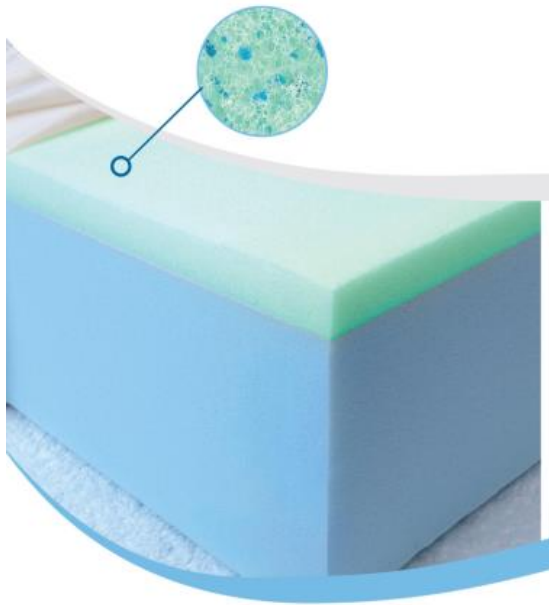


Image 1

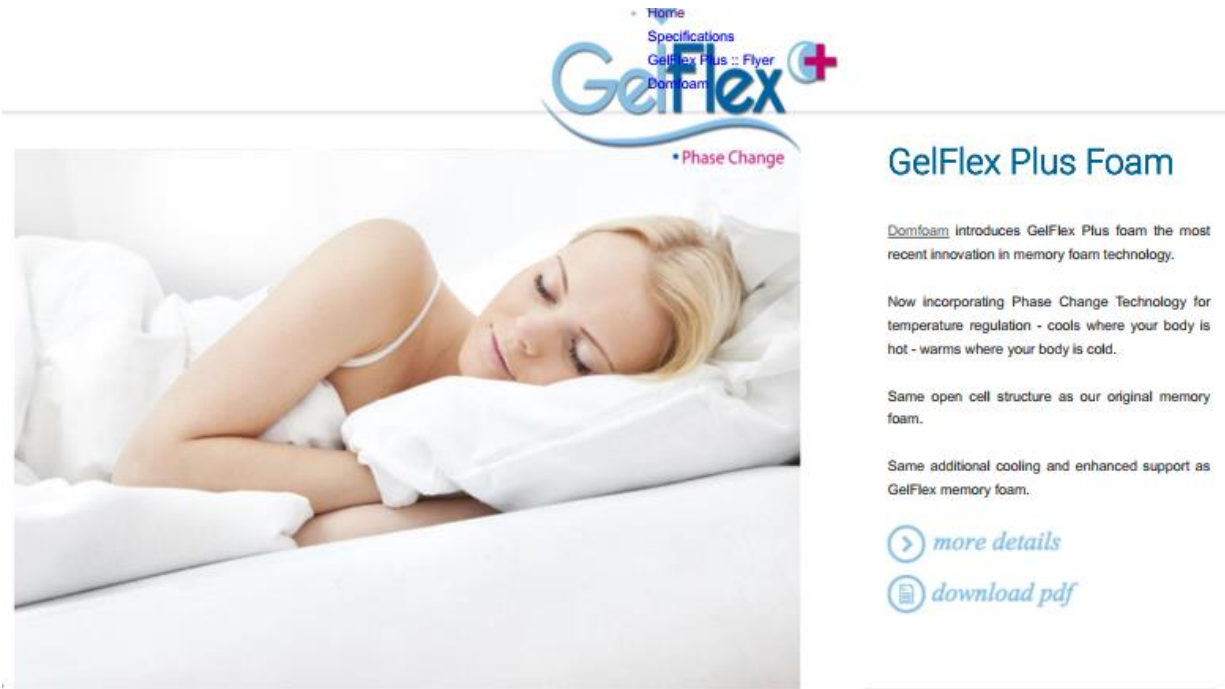


Image 2

[20] En retour, le Site Web Domfoam comporte une référence aux Produits et au contexte du même emploi dans la fabrication, comme suit :

Gelflex Plus Foam

This "phase-change" material is encapsulated within the gel particles. It is designed to absorb or give off heat to maintain a specific temperature. This is the mechanism that regulates sleeping-surface temperature.

Gelflex Plus will cycle back and forth between heating and cooling an infinite number of times.

Phase-change material has 10 times the heat capacity of regular foam, keeping heat away from the body.

[Visit Gelflex Plus](#)

[21] Le bouton de lien [TRADUCTION] « Visitez Gelflex Plus » dans le Site Web Domfoam fait référence au Site Web Gelflex Plus et suggère qu'il y a une page Web décrivant les spécifications des produits en liaison avec la Marque.

Gardant à l'esprit que tirer une inférence est une question de déductions raisonnablement probables et logiques à partir de la preuve, j'estime raisonnable de conclure qu'un tel bouton de lien dirige vers le Site Web Gelflex Plus [voir *Sim & McBurney c en Vogue Sculptured Nail Systems Inc*, 2021 CF 172 au para 15].

[22] Les Variations sont présentées à proximité des Images 1 et 2 illustrant les Produits sur le Site Web Gelflex Plus et à la référence aux Produits sur le Site Web Domfoam.

[23] Comme il est noté ci-dessus, la Partie requérante fait valoir que les factures et les bons de commande ne comportent pas la Marque telle qu'enregistrée. En particulier, elle fait valoir que la Marque est précédée du numéro 10290 et, dans certains cas, suivie du mot « BLOCK ». De plus, puisque le symbole « + » remplace le mot « PLUS », elle fait valoir qu'un tel symbole n'est pas la même chose que « PLUS ». Je note que le mot « PLUS » est également remplacé par le symbole « + » dans le Logo présenté sur le Site Web Gelflex Plus.

[24] Pour examiner la question de savoir 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 qu'elle est demeurée reconnaissable malgré les différences entre la forme sous laquelle elle a été enregistrée et celle 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 (3d) 523 (CAF)]. Pour trancher cette question, il faut examiner la question de savoir si le caractère distinctif de la marque de commerce déposée a été préservé [*Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc*, 1992 CanLII 12831, 44 CPR (3d) 59 (CAF); *Pizzaiolo Restaurants inc c Les Restaurants La*

Pizzaiolle inc, 2016 CAF 265]. Il s'agit d'une question de fait devant être tranchée au cas par cas.

[25] Appliquée à l'espèce, j'estime que la Marque ne perd pas son identité et demeure reconnaissable. La caractéristique dominante de la Marque, nommément le mot « GELFLEX », se démarque clairement dans les factures et le Logo malgré les ajouts ou le remplacement. De plus, le mot et le symbole, lesquels, je note, sont prononcés « PLUS », sont de nature élogieuse, suggérant qu'il y a quelque chose de plus ou d'extra associé aux produits, à leurs matériaux ou à leurs composants. En ce qui a trait aux ajouts des mots « BLOCK » et « FOAM » à la Marque, j'estime que de tels mots sont descriptifs des Produits en question. Puisque la caractéristique dominante a été préservée et que la Marque demeure reconnaissable, je conclus que le Logo et la Marque avec les ajouts, y compris dans la partie principale des factures, constituent la présentation de la Marque telle qu'enregistrée.

[26] En ce qui a trait à la pratique normale du commerce, il a été soutenu qu'il n'existe aucun type particulier de preuve à fournir pour démontrer la pratique normale du commerce dans une procédure prévue à l'article 45 et la preuve n'a pas à être parfaite [voir *Lewis Thomson & Son Ltd c Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 CPR (3d) 483 (CF 1^{re} inst) à la p 486].

[27] Les factures et les bons de commande ici appuient l'emploi dans la pratique normale du commerce. À cet égard, je note que la grande quantité d'articles énumérés dans les factures et les bons de commande suggère que les clients de la Propriétaire ne sont pas les consommateurs finaux. Cela correspond à l'état déclaratif des produits lui-même qui précise que les clients de la Propriétaire sont des fabricants menant leurs activités dans l'industrie des meubles. Je peux donc faire une inférence à cet égard. De plus, selon la preuve dans son ensemble, y compris le contenu des Sites

Web Gelflex Plus et Domfoam (collectivement, les Sites Web), je peux inférer que de tels clients font des commandes soit par téléphone, soit par le Site Web Factory après avoir sélectionné les Produits associés avec la Marque sur le Site Web Gelflex Plus.

[28] Dans la mesure que les factures concernent des commandes faites par téléphone, je suis convaincue que l'avis de liaison entre la Marque et les Produits a été donné aux clients, à tout le moins, au moment de sélectionner les Produits sur le Site Web Gelflex Plus. À cet égard, je considère un tel site Web comme des catalogues présentant des renseignements au sujet des Produits de la Propriétaire en liaison avec la Marque [invokant *Cook Incorporated c Medical Resources Corporation*, 2011 COMC 151 au para 35].

[29] Il est bien établi que l'avis de liaison requis peut être établi lorsque les clients font des commandes au moyen d'un catalogue ou d'une brochure qui présente la marque de commerce à proximité de ces produits et que l'avis de liaison est maintenu lorsque les produits sont livrés et les factures sont reçues [voir *Rosenstein c Elegance Rolf Offergelt GmbH* (2005), 47 CPR (4th) 196 (COMC); et *Swabey Ogilvy Renault c Mary Maxim Ltd* (2003), 28 CPR (4th) 543 (COMC)]. Dans le même ordre d'idées, lorsqu'un consommateur peut commander des produits à partir d'un site Web qui arbore une marque de commerce, on considère qu'il y a emploi de cette marque de commerce en liaison avec les produits, tant que la preuve de transfert des produits est fournie [voir *Fraser Milner Casgrain sencrl c LG Electronics Inc*, 2014 COMC 232, aux para 22 à 24; et *Kirby Eades Gale Baker c Endress+Hauser Group Services AG*, 2021 COMC 284, au para 24].

[30] En l'espèce, alors que je suis d'accord avec la Partie requérante que M. Pomerantz ne précise pas si les factures ou les bons de commande accompagnaient les Produits lorsqu'ils ont été livrés, j'estime que la preuve appuie suffisamment une telle conclusion.

[31] Comme l’a correctement observé la Partie requérante, les factures et les bons de commande comportent du caviardage. Cela dit, seuls le nom du destinataire et le numéro civil dans les champs [TRADUCTION] « facturer à » et [TRADUCTION] « expédier à » sont caviardés. Puisque les quatre factures [Pièce B, numéros de facture S1374617, S1378033, S1379924 et S1379926] indiquent le même nom de rue, la même ville, la même province et le même code postal dans les deux champs, j’estime qu’il est raisonnable d’inférer que des copies au client de ces factures accompagnaient les Produits lorsqu’ils ont été livrés et qu’elles ont été vues par la même entité ou personne qui a sélectionné ou acheté les Produits [pour une conclusion semblable, voir *Veritas Technologies LLC et Bureau Veritas, société anonyme*, 2023 COMC 51 au para 74].

[32] Compte tenu de tout ce qui précède, j’estime que la preuve appuie suffisamment la conclusion que les Produits ont été vendus dans le cadre de la pratique normale du commerce de la Propriétaire et que de tels Produits étaient associés à la Marque au moment du transfert au Canada au cours de la période pertinente. Je suis donc convaincue que la Propriétaire a établi la preuve *prima facie* d’emploi au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

DÉCISION

[33] Par conséquent, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, et selon les dispositions de l’article 45 de la Loi, l’enregistrement sera modifié pour supprimer [TRADUCTION] « thibaudes ».

[34] L’état déclaratif modifié des produits sera libellé comme suit :

[TRADUCTION]

(1) Composite de mousse de polyuréthane viscoélastique ou mousse de polyuréthane à alvéoles ouverts ordinaire contenant un microgel et un

matériau à changement de phase, pour la fabrication de matelas, de surmatelas, de matelassage, d'oreillers et de mobilier.

Maria Ledezma
Agente d'audience
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 : 2025-12-11

COMPARUTIONS

Pour la Partie requérante : Evan Reinblatt

Pour la Propriétaire inscrite : Caroline Guy

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Piasetzki Nenniger KVAS LLP

Pour la Propriétaire inscrite : Therrien Couture Joli-Cœur S.E.N.C.R.L.