



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2026 COMC 13

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 : LMC825,032 pour GELFLEX

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° LMC825,032 pour la marque de commerce GELFLEX (la Marque).

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

[TRADUCTION]

(1) Matériau composite de mousse de polyuréthane viscoélastique ou de mousse de polyuréthane à alvéoles ouverts ordinaire rempli de microgranules de gel de densités allant de 1,5 à 10 livres/pied cube utilisé dans la fabrication de thibaudes, de matelas, de surmatelas, de matelassage, d'oreillers, de coussins et de mobilier.

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

LA 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° LMC884,986 pour la marque de commerce GELFLEX PLUS, 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 2011 [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. Le dernier imprimé arbore la Marque, suivie des mots « PLUS FOAM ».

[13] À titre de Pièce B, M. Pomerantz fournit cinq factures de 2022 avec leurs bons de commande respectifs. Je note que l'une des paires de ceux-ci est dédoublée; c.-à-d., le bon de commande numéro 2022-DF005 et la facture numéro S1364168. 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 deux imprimés provenant du site Web d'Internet Archive Wayback Machine illustrant le site Web de la Propriétaire à *gelflex.ca* dans sa version du 13 décembre 2024 (le Site Web Gelflex). Le même numéro de téléphone que celui sur le Site Web Domfoam est indiqué dans les imprimés, lesquels comprennent également trois boutons de lien, nommément [TRADUCTION] « spécifications », [TRADUCTION] « plus de détails » et [TRADUCTION] « télécharger en pdf ». Le premier imprimé arbore la Marque, suivie par les mots « MEMORY FOAM », et comme élément d'une marque de commerce composée (le Logo), reproduite ci-dessous (collectivement, les Variations).



[15] La même Pièce comprend un dépliant imprimé intitulé « GELFLEX™ Memory Foam » qui fait la promotion des Produits.

[16] 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 ».

[17] 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].

[18] 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, les bons de commande ou le dépliant accompagnaient les Produits au moment de leur transfert et si les Produits ont été véritablement expédiés à l'acheteur des Produits.

[19] 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, les bons de commande ou le dépliant 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, par 10 à 24].

[20] Nonobstant les observations de la Partie requérante, j'estime que l'image incluse dans le premier imprimé du Site Web Gelflex illustre suffisamment les Produits. Cette conclusion est renforcée lorsque l'on tient compte de la description des Produits à la droite de l'image, laquelle fait référence au contexte de l'un de ses emplois dans la fabrication, comme reproduite ci-dessous :



The screenshot displays the Gelflex website header with a globe icon, a phone icon and the number 514 325.8120, the Gelflex logo with 'x Memory Foam' underneath, and navigation links for 'Home' and 'Specifications'. The main content area features a large image of a woman in white pajamas sleeping on a white mattress against a pink background. To the right of the image, the text reads: 'MEMORY FOAM', 'The Rest Comes Easy', 'Domfoam introduces, a true breakthrough in memory foam innovation.', 'GELFLEX FOAM provides enhanced support while reducing motion transfer across the mattress surface for an undisturbed sleep.', and 'The open cell structure and gel particles promote airflow allowing for a cool, comfortable sleep.' Below this text are two buttons: 'more details' with a right arrow icon and 'download pdf' with a document icon. At the bottom left of the image area, the text 'GELFLEX MEMORY FOAM' is visible.

[21] Je note que 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.

[22] Les Variations sont présentées à proximité de l'image illustrant les Produits sur le Site Web Gelflex et à la référence aux Produits sur le Site Web Domfoam.

[23] Même si la Partie requérante n'a présenté aucune observation concernant ces Variations, en appliquant les principes énoncés dans *Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull SA* (1985), 4 CPR (3 d) 523 (CAF) et *Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc*, 1992 CanLII 12831, 44 CPR (3 d) 59 (CAF), j'estime que la Marque ne perd pas son identité et demeure reconnaissable malgré l'ajout des mots « MEMORY FOAM » et « PLUS FOAM », lesquels sont de nature descriptive et élogieuse. La caractéristique dominante de la Marque, nommément le mot « GELFLEX », se démarque clairement malgré les ajouts. Puisque la caractéristique dominante a été préservée et que la Marque demeure reconnaissable, je conclus que la Marque avec les ajouts et le Logo dans les sites Web fournis à titre de pièces constituent la présentation de la Marque telle qu'enregistrée. La même conclusion s'applique avec l'ajout du numéro 10290 de la Marque dans la partie principale des factures datées de la période pertinente.

[24] 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].

[25] 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, je peux inférer que de tels clients font des commandes par téléphone après avoir sélectionné les Produits associés avec la Marque sur le Site Web Gelflex.

[26] 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. 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 [invoquant *Cook Incorporated c Medical Resources Corporation*, 2011 COMC 151 au para 35].

[27] 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)].

[28] 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.

[29] 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 chacune des factures 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 les Produits sur le Site Web Gelflex [pour une conclusion semblable, voir *Veritas Technologies LLC et Bureau Veritas, société anonyme*, 2023 COMC 51 au para 74].

[30] 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

[31] 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 ».

[32] L'état déclaratif modifié des produits sera libellé comme suit :

[TRANSDUCTION]

(1) Matériau composite de mousse de polyuréthane viscoélastique ou de mousse de polyuréthane à alvéoles ouverts ordinaire rempli de microgranules de gel de densités allant de 1,5 à 10 livres/pied cube utilisé dans la fabrication de matelas, de surmatelas, de matelassage, d'oreillers, de coussins 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.