



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE  
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

**Référence : 2016 COMC 130**  
**Date de la décision : 2016-07-27**  
**[TRADUCTION CERTIFIÉE,**  
**NON RÉVISÉE]**

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE  
L’ARTICLE 45**

**Beauvais, Truchon S.E.N.C.R.L.**

**Partie requérante**

**et**

**Tarkett Inc.**

**Propriétaire inscrite**

**LMC769,971 pour la marque de  
commerce EXPRESSIONS**

**Enregistrement**

[1] Le 12 décembre 2014, à la demande de Beauvais, Truchon s.e.n.c.r.l. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Tarkett Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n<sup>o</sup> LMC769,971 de la marque de commerce EXPRESSIONS (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants [TRADUCTION] : « revêtements de sol, nommément carreaux de composition vinylique. »

[3] L’article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, 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 immédiatement la date de l’avis et, dans la négative, qu’il 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 12 décembre 2011 au 12 décembre 2014.

[4] La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec des produits est énoncée à l'article 4(1) de la Loi :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, au moment 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.

[5] Il est bien établi que l'article 45 de la Loi a pour objet et portée d'offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour éliminer le « bois mort » du registre et qu'à ce titre, le niveau de preuve auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu élevé [*Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp*, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270].

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit la déclaration de Joseph Jared, faite le 3 mars 2015 à Houston, au Texas. Seule la Propriétaire a produit des représentations écrites; la tenue d'une audience n'a pas été sollicitée.

#### La preuve de la Propriétaire

[7] Dans sa déclaration, M. Jared atteste qu'il est le vice-président du développement commercial de Tarkett USA Inc., une filiale de la Propriétaire. Il atteste que la Propriétaire conçoit, fabrique et vend des produits de revêtement de sol au Canada. Plus précisément, il atteste que la Propriétaire produit, entre autres produits, des carreaux de composition vinylique destinés à être employés comme revêtements de sol. Il atteste que, pendant la période pertinente, la Propriétaire a vendu de tels carreaux à des clients en liaison avec la Marque. À cet égard, M. Jared affirme que la Marque figure sur des étiquettes fixées aux carreaux de vinyle lorsque ceux-ci sont vendus.

[8] M. Jared atteste également que, pendant la période pertinente, les consommateurs au Canada pouvaient consulter et commander les produits de la Propriétaire par l'intermédiaire d'un

catalogue et en ligne, notamment sur le site Web de la Propriétaire, au [www.tarkettna.com/expressions](http://www.tarkettna.com/expressions).

[9] À l'appui de ce qui précède, M. Jared joint les pièces suivantes à sa déclaration :

- La pièce 1 se compose de pages tirées d'un catalogue de 2013 produit par la Propriétaire. M. Jared atteste que ce catalogue a été employé par la Propriétaire pendant la période pertinente pour vendre ses carreaux de vinyle aux acheteurs potentiels au Canada, précisant que les clients ont employé ces catalogues au moment de passer des commandes pour choisir les couleurs, les finis et les spécifications techniques. La Marque figure bien en vue dans l'ensemble du catalogue.
- La pièce 2 est une photo de ce que M. Jared atteste est un spécimen de carreau de composition vinylique vendu par la Propriétaire. Une étiquette placée au haut du carreau arbore la Marque bien en vue. M. Jared atteste que ce spécimen est représentatif de la manière dont la Marque figurait sur les produits visés par l'enregistrement au Canada pendant la période pertinente.
- La pièce 3 se compose de 28 instantanés de pages Web tirées de divers sites Web, dont le site Web de la Propriétaire. Les instantanés présentent des publicités et des renseignements destinés aux consommateurs concernant les carreaux de la Propriétaire, de même que des formulaires de commande en ligne. La Marque figure bien en vue dans l'ensemble des pages Web produites en pièce. M. Jared confirme que ces pages Web étaient accessibles au Canada pendant la période pertinente.
- La pièce 4 se compose d'une copie d'une facture qui, affirme M. Jared, se rapporte aux produits vendus en liaison avec la Marque. Elle porte une date comprise dans la période pertinente et est destinée à une adresse canadienne. La facture fournit une brève description du produit vendu, à savoir « TKT EXPRESS REF WHT/MULTI/1320 », et indique la quantité vendue et le prix du produit. Bien que la Marque ne figure pas intégralement sur la facture, je souligne que la description du produit correspond à un carreau de sol EXPRESSIONS précis figurant dans les pages de catalogue produites en pièce 1.

## Analyse

[10] Dans ses représentations, la Propriétaire soutient que la preuve de M. Jared établit clairement l'emploi de la Marque en liaison avec les carreaux de composition vinylique de la Propriétaire, par l'intermédiaire des publicités, des formulaires de commande, des catalogues, des factures et des étiquettes produits en pièce.

[11] En général, la présence d'une marque de commerce sur des catalogues et autres formulaires de commande peut être considérée comme un emploi aux fins de l'article 4(1) de la Loi lorsque la preuve démontre aussi que la marque de commerce a été portée à l'attention du client au moment où les produits ont été transférés [voir, par exemple, *Timothy's Coffees of the World Inc c Starbucks Corp* (1997), 79 CPR (3d) 147 (COMC)]. En l'espèce, la description de produit contenue dans la facture produite en pièce correspond à un carreau EXPRESSIONS précis montré dans les pages Web et le catalogue produits en pièce, que les clients ont employés pour passer une commande.

[12] Quoiqu'il en soit, la preuve montre que la Marque figurait sur les produits visés par l'enregistrement au moment de leur transfert, sur des étiquettes apposées sur les carreaux. La preuve de transferts représentative que constitue la facture produite en pièce est suffisante pour démontrer que des transferts de tels produits arborant la Marque ont eu lieu au Canada pendant la période pertinente.

[13] Ainsi, je suis convaincu que la Propriétaire a établi 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

[14] En conséquence, 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.

---

Andrew Bene  
Agent d'audience  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Marie-Pierre Héту, trad.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE  
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA  
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

---

Aucune audience tenue

**AGENT(S) AU DOSSIER**

Simon Lemay

POUR LA PROPRIÉTAIRE  
INSCRITE

Beauvais, Truchon s.e.n.c.r.l.

POUR LA PARTIE  
REQUÉRANTE