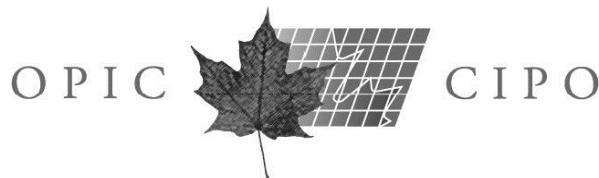


TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2011 COMC 23
Date de la décision : 2011-02-01

DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45, engagée à la demande de Weir Foulds, visant l'enregistrement n° LMC185293 de la marque de commerce HENRY & Dessin au nom de W.W. Henry LP.

[1] À la demande de Weir Foulds LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a fait parvenir, le 15 septembre 2008, l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), à W.W. Henry Company (maintenant W.W. Henry LP), la propriétaire inscrite (l'Inscrivante) de la marque de commerce susmentionnée (la Marque).

[2] La Marque reproduite ci-dessous est enregistrée pour un emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

[TRADUCTION]

(1) Adhésifs pour couvre-plancher et adhésifs pour carreaux insonorisants; bois, placoplâtre, panneaux de fibres, panneaux muraux en plastique et autres matériaux du même genre et enduits pâteux à base d'amiante pour toitures; enduits à toiture sous forme de peinture. (2) Panneau mural, adhésifs pour construction et adhésifs pour couvre-plancher, enduits à toiture.

HENRY

[3] L'article 45 de la Loi oblige le propriétaire inscrit de la marque de commerce à indiquer si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises énumérées dans l'enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a 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 15 septembre 2008 au 15 septembre 2005 (la Période pertinente).

[4] L'« emploi » d'une marque de commerce en liaison avec des marchandises est défini comme suit à l'article 4 de la Loi:

4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises 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'objet et la portée de l'article 45 de la Loi est de prévoir une procédure simple, sommaire et expéditive visant à débarrasser le registre du « bois mort »; c'est pourquoi la norme de preuve imposée au propriétaire inscrit est peu exigeante. Tel que l'a mentionné monsieur le juge Russell dans *Uvex Toko Canada Ltd. c. Performance Apparel Corp.* (2004), 31 C.P.R. (3d) 270 (C.A.F.), à la page 282 :

Nous savons que l'objet de l'article 45 est de débarrasser le registre du « bois mort ». Nous savons que la simple affirmation par le propriétaire de l'emploi de sa marque de commerce ne suffit pas et que le propriétaire doit « indiquer » quand et où la marque a été employée. Il nous faut des éléments de preuve suffisants pour être en mesure de nous former une opinion en vertu de l'article 45 et d'appliquer cette disposition. Également, nous devons maintenir le sens des proportions et éviter la preuve surabondante. Nous savons également que le genre de preuve exigée varie d'une affaire à l'autre, en fonction d'une gamme de facteurs tels que la nature du commerce et les pratiques commerciales du propriétaire de la marque de commerce.

[6] En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivante a fourni l'affidavit de Lori Angelo, vice-présidente de l'Inscrivante souscrit le 9 juin 2009, en plus des pièces A à F. Les deux parties ont produit leurs observations par écrit, et il n'y a pas eu d'audience.

[7] Dans son affidavit, Mme Angelo déclare que l'Inscrivante utilisait la marque au Canada pendant la période pertinente et continue de le faire en liaison avec les marchandises suivantes dans la pratique normale du commerce : « Adhésifs pour couvre-plancher et ses adhésifs pour carreaux insonorisants; bois, placoplâtre, panneaux de fibres, panneaux muraux en plastique et autres matériaux du même genre; panneaux muraux, adhésifs pour construction et adhésifs pour couvre-plancher. »

[8] L'emploi n'est pas allégué en liaison avec les marchandises suivantes : « Enduits pâteux d'amiante pour toitures; enduits à toiture sous forme de peinture; et enduits à toiture. » Aucune circonstance spéciale n'est alléguée pour expliquer le défaut d'emploi. En réalité, l'auteur de l'affidavit déclare que l'Inscrivante ne vend plus ces produits. Par conséquent, l'inscription des marchandises suivantes sera supprimée de l'enregistrement : « Enduits pâteux à bas d'amiante pour toiture; enduits à toiture sous forme de peinture; et enduits à toiture. »

[9] Comme nous le verrons plus loin, plusieurs éléments établissent qu'il y a eu emploi de la Marque à l'égard de produits mentionnés par l'auteur de l'affidavit pendant la Période pertinente.

[10] Madame Angelo explique que W.W. Henry Company est devenue W.W. Henry LP le 20 décembre 2003 et que quelques-uns des éléments fournis sur les étiquettes affichent toujours W.W. Henry Company. Il ressort clairement de l'ensemble de l'affidavit que les produits provenaient de l'Inscrivante : la présence de l'ancien nom de l'entreprise sur les étiquettes utilisées pendant la Période pertinente est donc, dans ces circonstances, sans intérêt en l'espèce.

[11] Il semble que les marchandises sont vendues dans la pratique normale du commerce à des distributeurs ou directement à des grands détaillants tels que Home Depot et d'autres. La Marque était visible sur toutes les étiquettes des marchandises pendant la Période pertinente. Des

échantillons d'étiquettes ont été fournis et la Marque est bien visible sur chacun d'eux. Le chiffre d'affaires pendant la Période pertinente au Canada était supérieur à 500 000 \$US par année.

[12] Onze factures représentatives se rattachant à la vente des marchandises à des détaillants et à des distributeurs, dont les dates s'inscrivent toutes dans la Période pertinente, sont annexées à l'affidavit. Je tiens à souligner que les factures semblent avoir été établies par une tierce partie. Toutefois, l'auteur de l'affidavit explique de manière satisfaisante, qu'Ardex Engineered Cements est une société sœur et que celle-ci distribue les produits HENRY au Canada. Certes, quelques-unes des descriptions de produits présentes sur les factures sont difficiles à comprendre, mais il est possible d'établir que la majorité des marchandises visées par l'enregistrement y sont représentées. Quoiqu'il en soit, compte tenu de la déclaration d'emploi claire de l'auteur de l'affidavit, du fait qu'elle indique que les factures sont représentatives et de l'absence d'observations à cet égard de la part de la Partie requérante, je suis convaincue qu'il y a bien eu vente de chacune des marchandises susmentionnées, en liaison avec lesquelles la Marque est employée, pendant la Période pertinente.

[13] Madame Angelo joint à son affidavit des pages tirées du site Web de l'Inscrivante et des éléments se rapportant à la publicité faite dans des publications spécialisées ayant un chiffre de diffusion d'environ 5 % au Canada. Cette information n'est peut-être pas pertinente, à proprement parler, dans le cadre d'une décision visant le paragraphe 4(1) de la Loi, mais je tiens à observer qu'elle appuie les déclarations d'emploi ainsi que les factures et les étiquettes présentées.

[14] L'Inscrivante souligne dans son argumentation écrite que la Marque utilisée n'est pas identique à la Marque déposée reproduite ci-dessus. La police est plus grosse et le dessin de feuille est absent. Je suis d'accord avec l'Inscrivante que ces différences sont insignifiantes, que les traits dominants sont préservés et que les différences sont « si insignifiantes qu'elles ne trompent pas l'acheteur non averti » [*Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 59 (C.A.F.)]. La Marque déposée n'a pas perdu son identité et est demeurée reconnaissable [*Registraire des marques de commerce c. Compagnie Internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull*, (1985), 4 C.P.R. (3d) 523(C.A.F.)].

[15] Les observations de la Partie requérante étaient brèves, celle-ci se limitant à demander la modification de l'enregistrement en radiant les marchandises qui, selon Mme Angelo, n'ont pas fait l'objet d'un emploi.

[16] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que la Marque a été employée au Canada dans la pratique normale du commerce, au sens de l'article 45 et du paragraphe 4(1) de la Loi, en liaison avec les marchandises suivantes : « Adhésifs pour couvre-plancher et adhésifs pour carreaux insonorisants; bois, placoplâtre, panneaux de fibres, panneaux muraux en plastique et autres matériaux du même genre; panneau mural, adhésifs pour construction et adhésifs pour couvre-plancher. »

[17] Par conséquent et dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera modifié en radiant les marchandises suivantes conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi : enduits pâteux à base d'amiantepour toiture; enduits à toiture sous forme de peinture; et enduits à toiture.

P. Heidi Sprung
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
L. Brisebois