



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

Référence : 2015 COMC 100
Date de la décision : 2015-06-03
TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45 engagée à
la demande de Daubert Chemical Company, Inc., visant
l'enregistrement n° LMC162,708 de la marque de
commerce SACI au nom de Stoney Creek Technologies
L.L.C.**

[1] Le 10 juin 2013, à la demande de Daubert Chemical Company, Inc., 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 Stoney Creek Technologies L.L.C. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l'enregistrement n° LMC162,708 de la marque de commerce SACI (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits [TRADUCTION] « composé de traitement antirouille ».

[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 décrits 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 10 juin 2010 au 10 juin 2013.

[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 colis dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu'un 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, la norme de preuve à laquelle le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu exigeante [*Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp* (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF)].

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Samuel C. Thomas, président de la Propriétaire, souscrit le 6 décembre 2013. Aucune des parties n'a produit d'observations écrites; aucune audience n'a été tenue.

[7] Dans son affidavit, M. Thomas atteste que, au cours de la période pertinente, la Propriétaire a commercialisé le composé de traitement antirouille SACI par l'entremise de sa licenciée unique, SCT Additives. Il explique que le composé de traitement antirouille SACI a été vendu dans des contenants de 55 gallons et de 255 gallons appelés [TRADUCTION] « réservoirs ». Les consommateurs canadiens commanderaient le composé auprès de SCT Additives, qui communiquerait ensuite avec sa fabricante, TRU Custom Blends, pour la production de la quantité nécessaire. La fabricante appliquerait des étiquettes arborant la Marque et le nom de la Propriétaire et expédierait ensuite le composé depuis les États-Unis au client au Canada.

[8] M. Thomas confirme que, en tant que président à la fois de la Propriétaire et de sa licenciée, il s'est assuré que le composé de traitement antirouille SACI produit par TRU Custom Blends et mis en marché par SCT Additives était produit conformément à la formule exclusive et aux spécifications de la Propriétaire. Il atteste que, pour chaque lot de composé de traitement antirouille produit au cours de la période pertinente, la fabricante était tenue de fournir un certificat d'analyse à la fois à la Propriétaire et au client final.

[9] En ce qui a trait aux ventes du composé de traitement antirouille SACI réellement faites, M. Thomas estime que les ventes brutes canadiennes de SCT Additives se sont élevées à environ 100 000 \$ US au cours de la période pertinente.

[10] À l'appui de ce qui précède, M. Thomas joint les pièces suivantes à son affidavit :

- La Pièce ST-1 est formée d'un spécimen d'étiquette qui, M. Thomas atteste-t-il, est représentatif des étiquettes apposées sur les réservoirs de composé de traitement antirouille SACI au cours de la période pertinente. La Marque figure bien en vue sur l'étiquette.
- La Pièce ST-2 se compose de photographies de réservoirs SACI qui sont représentatives de la manière dont l'étiquette susmentionnée a été apposée sur les réservoirs au cours de la période pertinente.
- La Pièce ST-3 est formée de sept connaissements représentatifs qui, M. Thomas atteste-t-il, montrent que le composé de traitement antirouille SACI a été expédié par TRU Custom Blends à des consommateurs au Canada. Les connaissements portent tous une date comprise dans la période pertinente.
- La Pièce ST-4 se compose de certificats d'origine de l'Accord de libre-échange nord-américain représentatifs liés au composé de traitement antirouille SACI pour les années 2012 et 2013. Conformément à la description de M. Thomas quant à la mise en marché et à la production du composé, SCT Additives est identifiée comme étant l'exportatrice, TRU Custom Blends est identifiée comme étant la productrice et un client canadien est identifié comme étant l'importateur du composé.
- La Pièce ST-5 est formée de trois factures représentatives qui, M. Thomas atteste-t-il, démontrent que SCT Additives a vendu le composé de traitement antirouille SACI à des clients situés au Canada au cours de la période pertinente.
- La Pièce ST-6 se compose de divers certificats d'analyse qui, M. Thomas atteste-t-il, sont représentatifs des certificats délivrés par TRU Custom Blends pour des lots de composé de traitement antirouille SACI vendus au Canada au cours de la période pertinente.

[11] Compte tenu de la preuve de la présentation de la Marque conjuguée à la preuve de ventes et de transferts au Canada dans la pratique normale du commerce, j'estime que la

Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement au cours de la période pertinente au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi.

Décision

[12] En conséquence, dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera maintenu conformément aux 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.