



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2017 COMC 44

Date de la décision : 2017-04-27

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

Hicks Intellectual Property Law

Partie requérante

et

Soundtrap, Inc.

Propriétaire inscrite

**LMC416,412 pour la marque de
commerce SOUNDSEAL**

Enregistrement

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l'égard de l'enregistrement n° LMC416,412 de la marque de commerce SOUNDSEAL (la Marque), présentement détenu par Soundtrap, Inc. (la Propriétaire).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec ce qui suit [TRADUCTION] : tampons en silicone et anti-vibration (les Produits) et installation de matériaux isolants qui séparent tous les tuyaux de plomberie et d'électricité et les fils électriques, et permettent de

contrôler les bruits transmis latéralement entre les planchers et les murs par le comblement des petites cavités, en particulier dans les systèmes de plomberie et d'électricité (les Services).

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus qu'il y a lieu de modifier l'enregistrement pour en supprimer les Produits.

LA PROCÉDURE

[4] Le 31 mars 2015, 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 Canadian Home Acoustics Inc. (Acoustics), alors propriétaire inscrite de la Marque. L'avis a été donné à la demande de Hicks Intellectual Property Law (la Partie requérante).

[5] L'avis en vertu de l'article 45 enjoignait à Acoustics de fournir une preuve établissant qu'elle a employé la Marque au Canada à un moment quelconque entre le 31 mars 2012 et le 31 mars 2015 (la Période pertinente), en liaison avec les produits et services visés par l'enregistrement. Si la Marque n'avait pas été ainsi employée, Acoustics devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons de son défaut d'emploi depuis cette date.

[6] Les définitions pertinentes d'« emploi » en liaison avec des produits et des services sont énoncées à l'article 4 de la Loi, lequel est ainsi libellé :

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.

(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

[7] 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 débarrasser le registre du « bois mort ». Les critères pour établir l'emploi ne sont pas exigeants et il n'est pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve. Il n'en faut pas moins, cependant, présenter des faits suffisants pour

permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits ou des services spécifiés dans l'enregistrement à un moment quelconque pendant la période pertinente [voir *Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd*, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270]. De simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi de la marque de commerce [voir *Aerosol Fillers Inc c Plough (Canada) Ltd* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)].

[8] Tel qu'il appert au registre, une cession d'Acoustics à la Propriétaire ayant pris effet le 4 mars 2015 a été inscrite. Cette cession n'a été inscrite au registre que le 8 mai 2015. Ainsi, pendant la majeure partie de la Période pertinente, c'est-à-dire jusqu'au 4 mars 2015, la Marque a été détenue par Acoustics; sa propriété n'ayant été transférée à la Propriétaire qu'à cette date.

[9] Par conséquent, en réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Roger Foulds, souscrit le 15 juin 2015 et accompagné des pièces A à E inclusivement.

[10] Le 19 novembre 2015, la Partie requérante a produit ses représentations écrites dans lesquelles elle allègue que l'affidavit de M. Foulds comporte plusieurs lacunes, y compris le fait que l'affidavit produit était incomplet, car certaines des pièces y étant mentionnées n'étaient pas jointes à l'affidavit de M. Foulds.

[11] En réponse, le 31 mars 2016, la Propriétaire a demandé la permission de remplacer l'affidavit de M. Foulds par une version complète de celui-ci ou, subsidiairement, que lui soit accordée une prolongation de délai rétroactive en vertu de l'article 47(2) de la Loi pour produire une version complète de l'affidavit. Pour les raisons exposées dans une lettre datée du 12 avril 2016, le registraire a rejeté les deux demandes. Conséquemment, aux fins de la présente décision, je tiendrai compte uniquement de l'affidavit de M. Foulds et des pièces qui y sont jointes, tel qu'il a été produit le 18 juin 2015.

[12] Seule la Partie requérante a produit des représentations écrites; aucune audience n'a été tenue.

LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[13] Dans son affidavit, M. Foulds atteste qu'il est le président de la propriétaire et l'ancien président de Acoustics. Il fournit certains renseignements concernant l'enregistrement de la Marque et son renouvellement au fil du temps. Il explique que la Marque et le nom de marque SOUNDSEAL ont été employés [TRADUCTION] « de façon continue et ininterrompue dans le cadre de produits d'ingénierie et de systèmes de contrôle du bruit destinés à contrôler des applications commerciales, architecturales et résidentielles ».

[14] M. Foulds fait mention du fait qu'Acoustics a cédé la Marque à Soundtrap et indique que cette cession se trouve en pièce A de son affidavit. Comme l'a mentionné la Partie requérante dans ses représentations écrites, aucune pièce A n'est jointe à l'affidavit de M. Foulds. Cependant, cette omission sera sans conséquence sur le résultat de la présente décision, car les renseignements que fournit M. Foulds au sujet de la cession figurent également au registre depuis que cette dernière y a été inscrite.

[15] M. Foulds affirme que les Produits [TRADUCTION] « font partie d'une gamme de produits et de systèmes personnalisés conçus pour contrôler les bruits indésirables dans le cadre de nombreuses applications de réduction du bruit ». Il ajoute que ces produits et systèmes sont utilisés depuis le début des années 1990 et qu'ils [TRADUCTION] « représentent les [Services] ». Il explique ensuite le but des Produits et Services.

[16] M. Foulds mentionne les autres marques de commerce déposées détenues par Acoustics qui ont également été transférées à la Propriétaire le 4 mars 2005. Il affirme que [TRADUCTION] « SOUNDSEAL et toutes les marques liées font partie intégrante du système ultime de contrôle du bruit ».

[17] Pour établir l'emploi de la Marque en liaison avec les Produits et Services pendant la Période pertinente au Canada, M. Foulds joint les pièces suivantes :

- une facture de la Propriétaire adressée à G.E.S. Construction Limited datée du 3 février 2015 (pièce B);
- des [TRADUCTION] « documents commerciaux utilisés conjointement avec les produits et services et les marques liées dans l'annonce de ces produits et services, de façon

constante au cours des 10 dernières années [...] présentant SOUNDSEAL comme une composante essentielle d'un système spécialisé destiné à réduire les bruits de plomberie jusqu'à 75 %, et des systèmes intégrés aux murs et aux planchers et plafonds, pour des espaces paisibles » (pièces C et D);

- un devis estimatif adressé à Mazenga Building Group daté du 7 juillet 2014 (pièce E).

[18] Enfin, M. Foulds mentionne que la Marque figure sur le site Web de la Propriétaire, mais aucun imprimé n'a été fourni pour étayer cette affirmation.

ANALYSE DE LA PREUVE

[19] Comme l'a souligné la Partie requérante dans ses représentations écrites, M. Foulds n'a pas décrit explicitement la pratique normale du commerce de la Propriétaire ou de son prédécesseur en titre, Acoustics. À cet égard, elle ajoute que M. Foulds n'a pas précisé la nature ou l'identité des clients.

[20] La Partie requérante souligne que M. Foulds ne fait aucune déclaration portant que des tampons en silicone et anti-vibration ont été vendus pendant la Période pertinente ou que les services d'installation visés par l'enregistrement ont été exécutés en liaison avec la Marque ou autrement.

[21] La Partie requérante soutient en outre qu'il n'y a aucune preuve de la façon dont la Marque a été employée en liaison avec les Produits. La Partie requérante soulève les questions suivantes : La Marque est-elle apposée sur les Produits? Figure-t-elle sur l'emballage des Produits? La Marque est-elle autrement liée aux Produits au moment du transfert de la possession des Produits à un client?

[22] Enfin, la Partie requérante prétend que M. Foulds n'indique pas la façon dont la Marque a été employée en liaison avec l'exécution ou l'annonce des services d'installation visés par l'enregistrement.

[23] Bien que je convienne que les déclarations de M. Foulds comportent certaines lacunes à ces égards, comme je l'indique ci-dessous, la preuve inclut les pièces susmentionnées, desquelles je peux tirer ou inférer certains de ces détails relatifs à l'emploi.

La pratique normale du commerce

[24] En ce qui concerne la pratique normale du commerce, M. Foulds affirme que les Produits sont utilisés pour corriger et contrôler les vibrations structurelles et ajoute que [TRADUCTION] « l'installation de SOUNDSEAL permet de contrôler les bruits transmis latéralement à l'intérieur de la charpente des planchers et des murs ». En outre, la pièce B est une facture datée du 2 mars 2015 adressée à G.E.S. Construction Limited. Elle indique l'adresse du lieu des travaux et comprend la description suivante : « Sound treated 3 outlets with SOUNDSEAL » [Traitement sonore - 3 sorties traitées avec SOUNDSEAL].

[25] Je conclus de cette information que la pratique normale du commerce de la Propriétaire en l'espèce consiste à vendre les produits et services à des entreprises de construction; les services étant exécutés sur les lieux des travaux.

Emploi de la Marque en liaison avec les Services

[26] Le devis estimatif adressé à un client, qui est joint comme pièce E, contient la description suivante [TRADUCTION] : « Le système SOUNDSEAL® repose sur l'installation de matériaux isolants qui séparent les tuyaux de plomberie les uns des autres, ce qui permet de contrôler les bruits transmis latéralement entre les planchers et les murs ». Il est donc fait mention des Services dans ce devis estimatif.

[27] La Partie requérante fait valoir qu'il n'y a pas de preuve que ces services ont été exécutés et que, par conséquent, il n'y a pas de preuve de l'emploi de la Marque en liaison avec les Services. Or, selon l'article 4(2) de la Loi, lorsqu'il s'agit de services, l'annonce des services est suffisante pour constituer un emploi de la marque de commerce, du moment que le propriétaire inscrit offre et est prêt à exécuter ces services au Canada.

[28] Je considère que ce devis estimatif constitue une preuve d'emploi de la Marque en liaison avec les Services au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi, car il s'agit d'une offre d'exécution des Services en liaison avec la Marque.

Emploi de la Marque en liaison avec les Produits

[29] Comme l'a fait observer la Partie requérante et comme l'indiquent les propos de M. Foulds reproduits au paragraphe 24 ci-dessus, M. Foulds emploie « SOUNDSEAL » en tant que nom et on ne sait pas très bien si, ce faisant, il désigne les Produits et/ou les Services.

[30] En ce qui concerne la facture jointe comme pièce B, la Partie requérante souligne que rien n'indique que cette facture accompagnait un quelconque produit au moment de la livraison sur le lieu des travaux. Comme je l'ai évoqué ci-dessus, elle souligne en outre que la preuve ne contient aucune reproduction des Produits ou de leur emballage qui pourrait illustrer la façon dont la Marque était liée aux Produits.

[31] En ce qui concerne les documents commerciaux joints comme pièces C et D, bien que la Partie requérante soutienne que la pièce C ne contient aucune mention de la Marque, je constate la présence du passage suivant [TRADUCTION] : « [...] et des systèmes SOUNDSEAL aux tuyaux ». Cependant, M. Foulds n'affirme pas expressément que les pièces C et D ont été distribuées au Canada pendant la Période pertinente et, même si elles l'ont été, on ne sait pas si elles accompagnaient les Produits au moment de leur livraison. À cet égard, des brochures sur lesquelles figurent une marque de commerce ne constituent pas en elles-mêmes un emploi de cette marque en liaison avec des produits au sens de l'article 4(1) de la Loi.

[32] Enfin, le devis estimatif joint comme pièce E fait mention d'un [TRADUCTION] « système SOUNDSEAL® ». On ne sait pas très bien si ce terme désigne les Produits et/ou les Services. En l'absence de tout renseignement ou document supplémentaires qui pourraient établir que la Propriétaire a vendu les Produits à ce client, ce devis estimatif ne constitue pas une preuve de la vente des Produits au sens de l'article 4(1) de la Loi.

[33] Comme je l'ai souligné ci-dessus, il n'y a aucune preuve qu'un transfert ou une vente des Produits a eu lieu en liaison avec la Marque ou autrement pendant la Période pertinente. Il s'ensuit que la Propriétaire n'a pas établi l'emploi de la Marque en liaison avec les Produits. Qui plus est, je ne dispose d'aucune preuve de « circonstances spéciales » au sens de l'article 45 de la Loi qui justifieraient ce défaut d'emploi de la Marque en liaison avec les Produits pendant la Période pertinente.

DÉCISION

[34] En conséquence, 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 afin de supprimer les produits suivants [TRADUCTION] : « tampons en silicone et anti-vibration ».

Jean Carrière,
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire, 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

Aucun agent

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Hicks Intellectual Property Law

POUR LA PARTIE REQUÉRANTE