

OPIC



CIPO

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

Référence : 2017 COMC 85

Date de la décision : 2017-07-26

[TRADUCTION CERTIFIÉE,  
NON RÉVISÉE]

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

**Goudreau Gage Dubuc  
S.E.N.C.R.L./LLP**

**Partie requérante**

et

**GSC Technologies Inc.**

**Propriétaire inscrite**

**LMC602,752 pour la marque de  
commerce ENDURO & Dessin**

**Enregistrement**

[1] Le 25 février 2015, à la demande de Goudreau Gage Dubuc S.E.N.C.R.L./LLP (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 4014472 Canada Inc., la propriétaire inscrite à l'époque de l'enregistrement n° LMC602,752 de la marque de commerce ENDURO & Dessin (la Marque), qui appartient actuellement à GSC Technologies Inc. (la Propriétaire) et qui est reproduite ci-dessous :

The word "ENDURO" is displayed in a bold, black, sans-serif font. The letters are slightly shadowed, giving them a three-dimensional appearance. The word is contained within a thin, black, rounded rectangular border.

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

[TRADUCTION] :

Meubles, notamment tables de pique-nique, tables de banquet, tables de service, tables portatives, tables pliantes en plastique, chaises, chaises pliantes et chaises portatives.

[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 25 février 2012 au 25 février 2015.

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

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.

[5] Il est bien établi que de simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1<sup>re</sup> inst)] et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co Ltd c le Registraire des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1<sup>re</sup> inst)], il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement pendant la période pertinente.

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Robert Farber, président de la Propriétaire, souscrit le 25 septembre 2015 à Montréal. 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 son affidavit, M. Farber atteste que la Marque a été enregistrée au nom de 4014472 Canada Inc. le 19 février 2004. Il confirme que la propriété de la Marque a été transférée à la Propriétaire le 10 mai 2004, avant la dissolution de 4014472 Canada Inc. le 2 novembre 2005. La cession a été inscrite le 26 octobre 2015, après que l'affidavit de M. Farber a été produit.

[8] M. Farber atteste que la Propriétaire [TRADUCTION] « fabrique et conçoit des produits en plastique, comme des produits de rangement et d'organisation, des tables et des chaises pliantes, des articles de sport et des produits ménagers ». Il affirme que les produits de la Propriétaire sont vendus à des détaillants canadiens, comme The Home Depot et Costco.

[9] Il fait valoir que la Propriétaire a employé la Marque en liaison avec tous les produits visés par l'enregistrement au Canada pendant la période pertinente. À cet égard, il explique que les [TRADUCTION] « tables pliantes en plastique [de la Propriétaire] peuvent également être décrites comme des tables de banquet, des tables de service et des tables portatives » et que les « chaises pliantes [de la Propriétaire] peuvent être décrites comme des chaises portatives ».

[10] À l'appui de son allégation d'emploi, les pièces suivantes sont jointes à l'affidavit de M. Farber :

- La pièce RF-2 est une étiquette de produit pour une table réglable en plastique. L'étiquette arbore une photographie d'une table et indique qu'il s'agit d'une « personal table » [table individuelle]. L'étiquette décrit la table comme étant « ideal for both indoor and outdoor use » [idéale pour une utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur] et « perfect for both home and office » [parfaite pour la maison et le bureau]. La Marque figure sur l'étiquette. M. Farber fait valoir que l'étiquette a été apposée sur l'emballage de ces tables pendant la période pertinente.

- La pièce RF-3 est une photographie d'un emballage utilisé pour une grande table à pattes pliantes. L'emballage identifie le produit comme étant une « folding table » [table pliante] et décrit la table comme étant « perfect for indoor and outdoor use » [parfaite pour une utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur], « stores anywhere » [se range n'importe où] et comme étant munie de « easy carry handles » [poignées facilitant le transport]. La Marque figure sur l'emballage et M. Farber confirme que la pièce est représentative de tels emballages employés pendant la période pertinente.
- La pièce RF-4 se compose de deux factures émises par la Propriétaire à The Home Depot Canada, datant de la période pertinente. M. Farber identifie deux des codes de produit figurant sur les factures comme correspondant aux [TRADUCTION] « tables pliantes en plastique » de la Propriétaire vendues sous la Marque.
- La pièce RF-5 est une étiquette pour une chaise pliante en plastique. L'étiquette identifie le produit comme étant une « folding chair » [chaise pliante] et arbore une photographie de la chaise. La Marque figure sur l'étiquette. M. Farber confirme que l'étiquette est représentative de celles apposées sur l'emballage des chaises pliantes de la Propriétaire pendant la période pertinente.
- La pièce RF-6 est une photographie d'un emballage employé pour la même [TRADUCTION] « chaise pliante ». Ici encore, l'emballage identifie le produit comme étant une « folding chair » [chaise pliante] et la Marque figure sur l'emballage. M. Farber confirme que l'emballage est représentatif de tels emballages employés pendant la période pertinente.
- La pièce RF-7 est une facture de juin 2013 montrant une vente en vrac de la Propriétaire à Costco Canada Inc., située en Ontario. La facture indique que les produits vendus correspondent au modèle n° CH184001 de GSC, et M. Farber décrit les produits facturés comme étant des [TRADUCTION] « chaises pliantes ». Je souligne que le code de produit correspond à la [TRADUCTION] « chaise pliante » illustrée dans la pièce RF-5.

[11] Je souligne que, mise à part la récitation de l'état déclaratif des produits tiré de l'enregistrement, M. Farber n'identifie nulle part dans son affidavit les tables vendues par la Propriétaire comme étant des [TRADUCTION] « tables de pique-nique ». De la même façon, bien

que l'emballage figurant à la pièce RF-3 illustre la table dans un environnement extérieur, aucune des pièces ne fait état de [TRADUCTION] « tables de pique-nique ».

#### QUESTION PRÉLIMINAIRE

[12] En ce qui concerne le changement de propriété, dans ses représentations écrites, la Propriétaire soutient qu'un successeur en titre non inscrit peut présenter une preuve en réponse à l'avis prévu à l'article 45 s'il convainc le registraire qu'il était le propriétaire de la marque déposée pendant la période pertinente [citant *Gowling Lafleur Henderson LLP c Canada Home Guide Inc*, 2015 COMC 105, CarswellNat 2783]. En l'espèce, je souligne que la preuve démontre que le transfert de propriété a eu lieu avant l'envoi de l'avis prévu à l'article 45.

[13] Malgré le temps qui s'est écoulé depuis que la Propriétaire a fait l'acquisition de la Marque, le fait que le transfert de propriété n'était pas inscrit à la date de l'avis du registraire n'est pas préjudiciable en l'espèce. En effet, il n'existe aucune obligation d'inscrire un changement de propriété au registre, et la Cour fédérale a statué qu'une cession peut être valable même si elle n'est pas inscrite [*Sim & McBurney c Buttino Investments Inc* (1996), 66 CPR (3d) 77 (CF 1<sup>re</sup> inst)].

[14] Par conséquent, en l'absence de représentations de la part de la Partie requérante, j'admets que la Propriétaire était la propriétaire de la Marque pendant la période pertinente.

#### ANALYSE

[15] La question à trancher en l'espèce est celle de savoir si la preuve relative aux produits [TRADUCTION] « table individuelle », « table pliante » et « chaise pliante » présentés en pièce correspond à *chacun* des produits visés par l'enregistrement.

#### *Tables*

[16] En ce qui concerne les produits [TRADUCTION] « tables » visés par l'enregistrement, la preuve établit l'emploi de la Marque en liaison avec deux types de tables, identifiées sur leur emballage comme étant une « personal table » [table individuelle] et une « folding table » [table pliante] en plastique. Il est évident que les deux tables sont pliables et portatives.

[17] En ce qui a trait aux produits [TRADUCTION] « tables pliantes en plastique » visés par l'enregistrement, l'allégation d'emploi de M. Farber est étayée par une preuve de ventes sous la forme de factures produites en pièce, émises à The Home Depot pendant la période pertinente (pièce RF-4). Comme la preuve montre que la Marque était apposée sur l'emballage de tels produits (pièce RF-3), je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les produits [TRADUCTION] « tables pliantes en plastique » visés par l'enregistrement, au sens des articles 4 et 45 de la Loi. À cet égard, je souligne ici également que l'emballage lui-même identifie le produit comme étant une [TRADUCTION] « table pliante ».

[18] En ce qui concerne les produits [TRADUCTION] « tables portatives » visés par l'enregistrement, la preuve démontre que la [TRADUCTION] « table individuelle » illustrée dans la pièce RF-2 est « ideal for both indoor and outdoor use » [idéale pour une utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur] et « perfect for both home and office » [parfaite pour la maison et le bureau]. En outre, l'emballage montre une petite table facile à transporter. Par conséquent, je suis convaincu que la description et la photographie présentées en pièce RF-2 suffisent pour caractériser la [TRADUCTION] « table individuelle » produite en pièce comme correspondant aux produits [TRADUCTION] « tables portatives » visés par l'enregistrement.

[19] Par conséquent, je suis également convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec des [TRADUCTION] « tables portatives » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[20] En ce qui concerne les autres types de tables, pour citer l'affidavit de M. Farber, la Propriétaire fait valoir que les [TRADUCTION] « tables pliantes en plastique sont également appelées tables de banquet, tables de service et tables portatives ». À l'appui, la Propriétaire soutient que la preuve relative à certains produits compris dans les diverses catégories de produits suffit à maintenir l'enregistrement pour l'ensemble des articles précis énumérés dans l'enregistrement et que rien n'exige de produire une preuve pour chaque article de chaque catégorie [citant *Saks & Co c Canada (Registrar of Trade-marks)* (1989), 24 CPR (3d) 49 (CF 1<sup>re</sup> inst)].

[21] Cependant, il ne s'agit pas en l'espèce d'une affaire dans laquelle la preuve est représentative de catégories plus larges de produits, comme c'était le cas dans *Saks*. Bien que,

dans *Saks*, la Cour fédérale ait considéré que la production d'une preuve pour l'ensemble des 28 catégories distinctes de produits et de services visés par l'enregistrement aurait imposé un fardeau déraisonnable au propriétaire inscrit dans cette affaire, la présente espèce ne concerne qu'une seule catégorie – des meubles – englobant au total huit produits visés par l'enregistrement. Par conséquent, il n'est pas déraisonnable de s'attendre à ce que la Propriétaire produise une preuve particulière pour tous les produits visés par l'enregistrement. À cet égard, toutefois, les pièces à l'appui ne présentent une preuve que pour deux types de tables (et un type de chaise).

[22] En outre, la Propriétaire a établi une distinction entre les [TRADUCTION] « tables de pique-nique », « tables de banquet », « tables de service », « tables portatives » et « tables pliantes en plastique » dans l'état déclaratif des produits et, en conséquence, elle est tenue de produire une preuve distincte relativement à chaque type de table [selon *John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF) et *MAPA GmbH Gummi-und Plastikwerke c 2956-2691 Québec Inc*, 2012 COMC 192, CarswellNat 4869]. Bien que la Propriétaire ait produit une preuve d'emploi relativement aux [TRADUCTION] « tables pliantes en plastique » et aux [TRADUCTION] « tables portatives », tel qu'énoncé ci-dessus, il n'y a aucune preuve d'emploi relativement aux autres types de tables.

[23] En effet, rien dans la preuve n'indique que la Propriétaire a vendu des [TRADUCTION] « tables de pique-nique », « tables de service » ou « tables de banquet » en liaison avec la Marque ou de toute autre manière.

### *Chaises*

[24] En ce qui concerne les produits [TRADUCTION] « chaises » visés par l'enregistrement, seul un type de chaise, la [TRADUCTION] « chaise pliante », est présenté dans la preuve. L'allégation d'emploi de M. Farber est étayée par une preuve de ventes sous la forme de factures émises à Costco Canada pendant la période pertinente (pièce RF-7). Comme la preuve montre que la Marque était apposée sur de tels produits au moyen des étiquettes et des emballages (pièces RF-5 et RF-6), je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les produits [TRADUCTION] « chaises pliantes » visés par l'enregistrement, au sens

des articles 4 et 45 de la Loi. À cet égard, je souligne ici également que l'emballage lui-même identifie le produit comme étant une [TRADUCTION] « chaise pliante ».

[25] Par ailleurs, dans ses représentations écrites, la Propriétaire soutient que [TRADUCTION] « une chaise pliante est également une chaise portative » et que [TRADUCTION] « une chaise pliante est, par définition, une chaise ». Par conséquent, elle soutient que [TRADUCTION] « la preuve d'emploi de la Marque en liaison avec des chaises pliantes constitue une preuve d'emploi de toutes les chaises précisément identifiées dans la liste des produits ».

[26] Cependant, le même raisonnement que celui susmentionné pour les produits [TRADUCTION] « tables » visés par l'enregistrement s'applique aux [TRADUCTION] « chaises » et aux [TRADUCTION] « chaises portatives ». Bien que la Propriétaire ait produit une preuve d'emploi relativement aux [TRADUCTION] « chaises pliantes », il n'y a aucune preuve d'emploi relativement aux autres types de chaises qui ne sont pas des [TRADUCTION] « chaises pliantes », et rien n'indique dans la preuve que la Propriétaire a vendu plus d'un type de chaise en liaison avec la Marque ou autrement.

[27] En outre, conformément à l'article 30 de la Loi, l'état déclaratif des produits doit être dressé dans les termes ordinaires du commerce. Par conséquent, dans la mesure où il existe une différence entre des [TRADUCTION] « chaises », « chaises portatives » et « chaises pliantes », la Propriétaire semble n'avoir produit de preuve que pour ces derniers produits.

[28] Compte tenu de tout ce qui précède, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec des [TRADUCTION] « tables de pique-nique », « tables de banquet », « tables de service », « chaises » et « chaises portatives » au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Étant donné que je ne dispose d'aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

## DÉCISION

[29] 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 radier les produits suivants de l'état déclaratif des produits [TRADUCTION] :  
« ...tables de pique-nique, tables de banquet, tables de service, ... chaises, ... chaises portatives ».

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

Meubles, notamment tables portatives, tables pliantes en plastique et chaises pliantes.

---

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

Traduction certifiée conforme  
Sophie Ouellet, trad.a.

**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**

Gowling WLG (Canada) LLP

POUR LA PROPRIÉTAIRE  
INSCRITE

Goudreau Gage Dubuc S.E.N.C.R.L./LLP

POUR LA PARTIE  
REQUÉRANTE