

OPIC



CIPO

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

**Référence : 2018 COMC 136**

**Date de la décision : 2018-11-08**

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,  
NON RÉVISÉE]**

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

**CAMERON IP**

**Partie requérante**

et

**LEHIGH HANSON MATERIALS  
LIMITED**

**Propriétaire inscrite**

**LMC689,541 pour la marque de  
commerce CONCREATE**

**Enregistrement**

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l’égard de l’enregistrement n° LMC689,541 de la marque de commerce CONCREATE (la Marque) appartenant à Lehigh Hanson Materials Limited.

[2] La Marque est actuellement enregistrée en liaison avec les produits suivants (les Produits)  
[TRADUCTION] :

(1) Béton prêt à l’emploi et béton de couleur prêt à l’emploi.

[3] Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus qu'il y a lieu de maintenir l'enregistrement.

#### LA PROCÉDURE

[4] Le 24 janvier 2017, 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 Lehigh Hanson Materials Limited (la Propriétaire). Cet avis a été donné à la demande de Cameron IP (la Partie requérante).

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire de fournir une preuve établissant qu'elle a employé la Marque au Canada, à un moment quelconque entre le 24 janvier 2014 et le 24 janvier 2017, en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement. À défaut d'avoir ainsi employé la Marque, la Propriétaire 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] La définition pertinente d'« emploi » 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.

[7] La procédure prévue à l'article 45 est considérée comme une procédure sommaire et expéditive pour débarrasser le registre des marques de commerce qui ne sont plus employées. L'expression « éliminer le bois mort » a souvent été employée pour décrire cette procédure [*Philip Morris Inc c Imperial Tobacco Ltd* (1987), 13 CPR (3d) 289 (CF 1<sup>re</sup> inst)]. Bien qu'il soit vrai que le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 est peu élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1<sup>re</sup> inst); *Austin Nichols & Co c Cinnabon, Inc* (1998), 82 CPR (3d) 513 (CAF)], 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 visés par l'enregistrement

pendant la période pertinente [*Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp*, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270]. De simples déclarations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]; néanmoins, dans la procédure prévue à l'article 45, la preuve doit être interprétée globalement, y compris les déclarations de faits et les pièces à l'appui [*Fraser Milner Casgrain LLP c Canadian Distribution Channel Inc* (2009), 78 CPR (4th) 278 (COMC); *Kvas Miller Everitt c Compute (Bridgend) Ltd* (2005), 47 CPR (4th) 209 (COMC)].

[8] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Randy Gifford, souscrit le 21 avril 2017, accompagné des pièces A à D.

[9] Seule la Propriétaire a produit des représentations écrites. La tenue d'une audience n'a pas été sollicitée.

#### LA PREUVE

[10] M. Gifford atteste qu'il est un gestionnaire de la Propriétaire depuis 2011.

[11] M. Gifford explique que le béton prêt à l'emploi de la Propriétaire est mélangé à la centrale de dosage avant d'être livré par camion sur le chantier. Il atteste que, dans certains cas, les camions de livraison arborent la Marque; cependant, dans chaque cas, le camionneur donne au client un bordereau de livraison arborant la Marque. À l'appui, il fournit, comme pièces A et C respectivement, des copies représentatives de bordereaux de livraison arborant la Marque, qui portent une date s'inscrivant entre mai 2016 et janvier 2017, et une photographie d'une bétonnière arborant la Marque utilisée pour la livraison des Produits de la Propriétaire sur des chantiers canadiens pendant la période pertinente.

[12] De plus, M. Gifford atteste que la Marque figure sur les factures envoyées aux clients suivant l'achat des Produits. À l'appui, il fournit comme pièce B des factures représentatives portant des dates s'inscrivant entre janvier et août 2016. Je souligne que la Marque figure dans le corps des factures, dans la description du produit. Selon M. Gifford, des centaines de factures similaires ont été envoyées à des clients pendant la période pertinente, faisant état de ventes des Produits d'une valeur de plus de 20 M\$ annuellement.

[13] Finalement, M. Gifford affirme que chacune des divisions de la Propriétaire exploite un site Web qui fait la promotion des produits de la Propriétaire, y compris les Produits. À l'appui, il joint comme pièce D à son affidavit des captures d'écran tirées de plusieurs de ces sites Web. Chaque page présente la Marque accompagnée de photographies d'ouvrages en béton et de renseignements relatifs aux produits, en plus du nom et des coordonnées de la division pertinente et du nom de la Propriétaire. M. Gifford atteste que ces divisions fonctionnent comme des unités opérationnelles de la Propriétaire et ne sont pas des entités juridiques distinctes. De plus, bien que les captures d'écran datent de mars 2017, M. Gifford atteste qu'il est au courant du contenu des sites Web et que leur présentation était la même pendant la période pertinente.

#### ANALYSE ET MOTIFS DE DÉCISION

[14] La Propriétaire soutient que la Marque est employée si avis de liaison est donné aux acheteurs au point de vente [citant *Lang Michener, Lawrence & Shaw c Woods Canada* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1<sup>re</sup> inst) au para 9]. À cet égard, la Propriétaire s'appuie sur la présentation de la Marque sur les bordereaux de livraison, les camions de livraison, les factures et les sites Web des divisions de la Propriétaire comme preuve d'avis de liaison de la Marque avec les Produits « de toute autre manière », suivant l'article 4(1) de la Loi.

[15] La Propriétaire soutient que, en raison du genre des Produits, la Marque ne peut pas figurer sur les Produits eux-mêmes, et les Produits ne peuvent pas être emballés à l'extérieur d'une bétonnière. Dans ces circonstances, la Propriétaire soutient qu'il a été établi que la présentation d'une marque de commerce sur des camions de livraison et sur des pièces comme des factures constitue un emploi d'une marque de commerce en liaison avec des produits [citant *Diversified Marketing Solutions, LLC c Real Food for Real Kids Inc*, 2014 COMC 159, 127 CPR (4th) 312]. De plus, la Propriétaire soutient qu'il est bien établi que la présentation d'une marque de commerce sur des factures peut constituer une preuve d'emploi lorsque, comme en l'espèce, il serait raisonnable que la marque de commerce n'apparaisse pas sur les produits eux-mêmes [citant *Smart & Biggar c Ocean Ceramics Ltd*, 2014 COMC 190 au para 11, 128 CPR (4th) 212 au para 11].

[16] Finalement, la Propriétaire soutient que la présentation d'une marque de commerce sur un site Web suffit à établir la liaison avec des produits lorsque cette présentation est corroborée

par une preuve de ventes, comme par des factures, même si les produits ne sont pas achetés directement par l'intermédiaire du site Web [citant *Barrette Legal Inc c Southbrook Farms Limited*, 2015 COMC 179, 2015 CarswellNat 5243 au para 11; et *Sim & McBurney c Les Espaces Memoria Inc*, 2016 COMC 24, 2016 CarswellNat 540, aux para 32 à 34].

[17] En ce qui concerne les bordereaux de livraison, compte tenu des déclarations solennelles de M. Gifford, j'admets que les bordereaux de livraison ont été fournis aux clients au moment du transfert des Produits pendant la période pertinente. De plus, étant donné la présence de la Marque dans le corps de ces bordereaux, j'admets que l'acheteur aurait reçu l'avis de liaison requis entre la Marque et les Produits [voir *Central Soya of Canada Ltd c 88766 Canada Inc* (1993) 51 CPR (3d) 509 (CF 1<sup>re</sup> inst); et *Norton Rose Fulbright LLP/SENCRL, SRL c Lehigh Hanson Materials Ltd*, 2016 COMC 45 aux para 10 et 11, pour des conclusions semblables].

[18] Bien que les bordereaux de livraison n'indiquent pas le genre précis des produits transférés, à savoir s'ils ont été émis en liaison avec du béton prêt à l'emploi ou du béton de couleur prêt à l'emploi, le reste de la preuve fournie par la Propriétaire, quoique cela ne soit pas indicatif en soi de l'emploi de la Marque en liaison avec des produits, illustre le genre des Produits en question. À titre d'exemple, bien que la simple annonce des produits en liaison avec une marque de commerce sur un site Web ne suffirait pas à établir l'emploi au Canada [*BMW Canada Inc c Nissan Canada Inc*, 2007 CAF 255, 60 CPR (4th) 181], en l'espèce, le site Web fournit une preuve supplémentaire à l'appui des déclarations de M. Gifford portant que les Produits vendus pendant la période pertinente comprennent du béton prêt à l'emploi et du béton de couleur prêt à l'emploi. De plus, j'observe que sur certaines des factures, la Marque figure dans la colonne de description du produit avec une mention de différentes couleurs, et j'admets cette inscription comme une référence au béton de couleur prêt à l'emploi.

[19] En ce qui concerne la présentation de la Marque sur les camions de livraison, cela ne constitue généralement pas un emploi de la marque de commerce en liaison avec des produits *en l'absence* de preuve portant que la marque de commerce est portée à l'attention de l'acheteur au moment du transfert de possession [*Riches, McKenzie & Herbert c 783234 Ontario Ltd* (2000), 6 CPR (4th) 535 aux para 14 et 15], même lorsque ces produits sont livrés directement à un client dans un véhicule de livraison arborant la marque [*Cassels Brock & Blackwell LLP c Ultimate*

*Garage Inc*, 2010 COMC 101 aux para 15 à 19, 2010 CarswellNat 3545]. En l'espèce, la Propriétaire soutient que les Produits ne peuvent pas être emballés à l'extérieur d'une bétonnière et doivent être livrés au client directement sur le chantier. Quoiqu'il en soit, comme je l'ai indiqué précédemment, la Marque est portée à l'attention de l'acheteur au moment du transfert par les bordereaux de livraison; ainsi, la présence de la Marque sur les camions de livraison, conjointement avec l'ensemble de la preuve, et plus précisément compte tenu du genre des Produits, vient appuyer davantage l'avis de liaison entre la Marque et les Produits [voir *Real Food*, *supra* au para 17].

[20] Finalement, en ce qui concerne les factures fournies par la Propriétaire, bien que l'on ne puisse pas présumer que les factures accompagnaient les produits au moment du transfert en l'absence de preuve à cet égard [*Riches, McKenzie & Herbert c Pepper King Ltd* (2000), 8 CPR (4th) 471 (CF 1<sup>re</sup> inst)], en l'espèce, au moins une des factures semble avoir été émise à la même adresse de livraison que l'adresse indiquée sur le bordereau de livraison pour le même produit à la même date. Par conséquent, je suis disposée à inférer que la Marque, qui figure dans le corps de la facture, aurait été portée à l'attention de la même partie qui aurait reçu les Produits, donnant ainsi l'avis de liaison requis de la Marque suivant l'article 4(1) de la Loi [voir *Lehigh Hanson*, *supra* au para 12; et *Riches, McKenzie & Herbert LLP c KOM Networks Inc* (2005), 51 CPR (4th) 65 au para 11, pour des conclusions semblables].

[21] Compte tenu de tout ce qui précède, je suis convaincue que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec le béton prêt à l'emploi et le béton de couleur prêt à l'emploi au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi.

DÉCISION

[22] 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.

---

Kathryn Barnett  
Agente d'audience  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Nathalie Tremblay, trad.

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

---

**DATE DE L'AUDIENCE** : Aucune audience tenue

**AGENT(S) AU DOSSIER**

Bennett Jones LLP

POUR LA PROPRIÉTAIRE  
INSCRITE

Cameron IP

POUR LA PARTIE  
REQUÉRANTE