

OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE  
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

**Référence : 2020 COMC 68**

**Date de la décision : 2020-05-29**

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,  
NON RÉVISÉE]**

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

**Marks & Clerk**

**Partie requérante**

**et**

**Lawson Products Inc., an Illinois  
corporation**

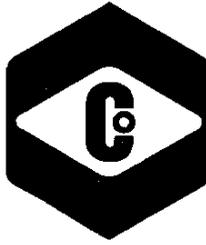
**Propriétaire inscrite**

**LMC208,744 pour C et dessin**

**Enregistrement**

INTRODUCTION

[1] Le 4 janvier 2018, à la demande de Marks & Clerk (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), c T- 13 (la Loi) à Lawson Products Inc., an Illinois corporation (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° 208,744 pour la marque de commerce C et dessin (la Marque), reproduit ci- dessous :



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

[TRADUCTION]

(1) Barres de soudage; électrodes de soudage; fils et barres de brasage et de soudage; flux pour soudage et brasage; nettoyants de surface liquides pour métaux à souder; composé de masquage liquide pour protéger les surfaces métalliques contre les perles de soudure et la décoloration thermique; et un composé résistant à la chaleur sous forme d'une pâte en plastique résistant à la chaleur.

(2) Barres de soudage; électrodes de soudage; fils et barres de brasage et de soudage; flux pour soudage et brasage; revêtements de surface liquides pour surfaces à souder; composé de masquage liquide pour protéger les surfaces métalliques contre les perles de soudure et la décoloration thermique; et un composé résistant à la chaleur sous forme d'une pâte en plastique résistant à la chaleur.

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

[4] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard des produits dans l'enregistrement, si la Marque 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'elle 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 démontrer l'emploi est du 4 janvier 2015 au 4 janvier 2018.

[5] La définition pertinente de l'emploi des produits est énoncée à l'article 4 de la Loi comme suit :

(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.

[6] Il est bien établi que de simples allégations d'emploi d'une marque de commerce 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) (*Plough*)]. 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 de la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF) (*John Labatt*)].

[7] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Nick Sturino, souscrit le 10 août 2018. Seule la Propriétaire a produit des observations écrites. Aucune audience n'a été tenue.

#### LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[8] M. Sturino est directeur, Gestion des produits, attaches, outils de coupe abrasifs, automobile, soudage, sécurité, manutention de matériaux et équipement d'entreposage pour la Propriétaire. Il déclare que la Propriétaire est un distributeur industriel de fournitures d'entretien et de réparation. Il explique que dans le cours normal des affaires, une entreprise cliente communique avec la Propriétaire et passe des centaines de petites commandes de pièces à partir d'un catalogue physique ou électronique, ou encore par l'entremise d'un agent de vente direct ou d'un représentant téléphonique. Comme Pièce A, il joint des captures d'écran de [www.lawsonproducts.ca](http://www.lawsonproducts.ca), où la Propriétaire vend des produits au Canada. La Marque n'apparaît pas sur la page.

[9] Comme Pièces C et D, M. Sturino joint des pages des catalogues de la Propriétaire pour les années 2013 à 2015 et 2015 à 2017, respectivement. Je note que la Marque et le mot CERTANIUM apparaissent à côté d'un certain nombre d'éléments relatifs au soudage et au

brasage dans ces catalogues. En particulier, dans le catalogue de la Pièce D, couvrant la période pertinente, la Marque apparaît à côté des produits suivants : des électrodes (p. 920 et 921 et 932), des alliages en acier inoxydable sous forme de barres, d'électrodes et de fils (p. 933), des électrodes et des fils en aluminium (p. 942), des électrodes de bâton en acier dissemblables (p. 947), des alliages de brasage sous forme de barres et de fils (p. 951 et 952), divers autres alliages sous forme de fils et d'électrodes (p. 950, 959 et 960, 965), d'autres fils (p. 963 et 965) et un nettoyeur pour métaux communs (p. 969). Je note qu'à la page 954, la catégorie « Fluxes for Brazing and Soldering » [Flux de brasage et de soudage] est montrée; bien qu'il soit difficile de le déterminer avec certitude en raison de la qualité de la copie, l'emballage de certains flux semble afficher la Marque.

[10] M. Sturino précise que la Pièce E comprend quatre pages du « Welding Technical Guide » [Guide technique de soudage] de Lawson Products. Aucune de ces pages n'est jointe à l'affidavit tel qu'il a été soumis au registraire; toutefois, une partie de ce guide semble être reproduite dans le corps de l'affidavit, montrant la Marque aux côtés d'une référence aux électrodes en bâton. Comme Pièce F, il joint une image du site Web de la Propriétaire montrant des électrodes sur un emballage affichant la Marque; il inclut dans son affidavit d'autres photos d'emballages de produits non précisés qui affichent le Marque. Il déclare que ces exemples illustrent en quoi la Marque est affichée sur l'emballage des produits figurant dans le catalogue en liaison avec la Marque. Il affirme que la Propriétaire [TRADUCTION] « fabrique des boîtes, des sacs et toutes sortes d'autres contenants pour tous ces produits portant la [Marque] et le fait depuis des décennies ».

[11] M. Sturino fournit des chiffres de ventes combinés pour les [TRADUCTION] « produits facturés sous les marques CERTANIUM®/C et dessin® » au Canada, montrant des ventes supérieures à 200 000 \$ par année en 2015, 2016 et 2017. Il affirme que la Propriétaire a employé la Marque pendant la période pertinente [TRADUCTION] « à l'égard de chacune des marchandises précisées dans l'enregistrement ». Enfin, comme Pièce H, M. Sturino joint deux factures, toutes deux datées après la période pertinente, montrant les ventes d'articles identifiés par des codes de produit qui correspondent aux électrodes affichées dans les catalogues des Pièces C et D.

## ANALYSE

[12] D'entrée de jeu, je note que plusieurs des produits sont en double dans l'enregistrement; toutefois, je suis convaincu qu'un tel dédoublement n'est pas en cause dans la présente instance.

[13] Dans ses brèves observations écrites, la Propriétaire fait valoir qu'elle a établi l'emploi de la Marque en liaison avec tous les produits visés par l'enregistrement en montrant que la Marque était affichée sur l'emballage des produits, ainsi qu'à côté de certains produits dans les catalogues et le site Web de la Propriétaire. Toutefois, cette preuve à elle seule ne suffit pas à établir l'emploi en liaison avec tous les produits visés par l'enregistrement au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi; le propriétaire d'une marque de commerce doit démontrer que la Marque a été affichée en liaison avec chacun des produits pendant la période pertinente et que chaque produit a été vendu ou transféré dans le cours normal des affaires pendant la période pertinente en liaison avec la Marque.

[14] En l'espèce, la Propriétaire a fourni des éléments de preuve démontrant que la Marque était affichée en liaison avec certains articles au moyen du catalogue de la Pièce D, et que la Marque était affichée sur l'emballage de ces articles pendant la période pertinente. Il est bien établi que l'avis de liaison entre une marque de commerce et des produits peut être donné lorsque des clients passent les commandes à partir d'un catalogue ou d'une brochure où la marque de commerce figure à proximité immédiate des produits en question, et que l'avis de liaison se poursuit lors de la livraison des produits [voir, par exemple, *Swabey Ogilvy Renault c Mary Maxim Ltd* (2003), 28 CPR (4th) 543 (COMC), au para 12; *Rosenstein c Elegance Rolf Offergelt GmbH* (2005), 47 CPR (4th) 196 (COMC), au para 15; *Fraser Milner Casgrain LLP c LG Electronics Inc.*, 2014 COMC 232, au para 21]. Étant donné que la Marque est affichée bien en vue à côté des produits du catalogue utilisés par les clients pendant l'achat des produits qui y figurent, et que M. Sturino a affirmé que la Marque est affichée sur l'emballage de ces produits, je conclus que la Propriétaire a établi un avis de liaison entre la Marque et ces produits au moment du transfert de propriété et de possession.

[15] Cependant, il n'est pas clair que les articles qui figurent dans le catalogue de la Pièce D et ailleurs en preuve englobent l'ensemble des produits tels qu'ils sont enregistrés. À cet égard, je note que la Propriétaire n'établit pas de correspondance entre ces articles et les produits tels

qu'ils sont enregistrés. Il n'appartient pas au registraire de spéculer sur la nature des produits visés par l'enregistrement [*Fraser Milner Casgrain LLP c Fabric Life Ltd*, 2014 COMC 135 au para 13; *Wrangler Apparel Corp c Pacific Rim Sportswear Co* (2000), 10 CPR (4th) 568 au para 12 (COMC)]. Toutefois, en l'espèce, je suis convaincu que les articles illustrés dans la preuve de la Propriétaire correspondent à des produits visés par l'enregistrement.

[16] En particulier, je suis convaincu que les barres en alliage d'acier inoxydable montrées à la page 933 correspondent aux [TRADUCTION] « barres de soudage » enregistrées; que les électrodes montrées aux pages 920 et 921 et 932 correspondent aux [TRADUCTION] « électrodes de soudage » enregistrées; que les alliages de brasage montrés aux pages 951 et 952 correspondent au produit visé par l'enregistrement [TRADUCTION] « fils et barres de brasage et de soudage »; que les flux montrés à la page 954 correspondent aux [TRADUCTION] « flux pour soudage et brasage » enregistrés; et que le nettoyant pour métaux communs montré à la page 969 correspond au produit visé par l'enregistrement [TRADUCTION] « nettoyants de surface liquides pour métaux à souder ».

[17] En ce qui concerne les produits visés par l'enregistrement [TRADUCTION] « revêtements de surface liquides pour surfaces à souder », tandis que les flux susmentionnés pourraient être considérés comme appartenant à cette catégorie, je note que lorsque l'emploi en liaison avec un produit précis pourrait appuyer deux produits dans un enregistrement, le produit le plus précis sera maintenu par rapport à l'enregistrement plus général [*Sharp Kabushiki Kaisha c 88766 Canada Inc* (1997), 72 CPR (3d) 195 (CF 1<sup>re</sup> inst), aux para 14 à 16]. Ainsi, dans la mesure où les flux affichant la Marque à la page 954 correspondent au produit visé par l'enregistrement [TRADUCTION] « flux pour soudage et brasage », ils ne peuvent pas non plus appuyer l'emploi de la Marque en liaison avec des [TRADUCTION] « revêtements de surface liquides pour surfaces à souder ». Comme la Propriétaire a choisi d'énumérer ces produits à part dans l'enregistrement, il en découle que ce dernier enregistrement fait référence à des revêtements de surface liquides autres que des flux. De plus, je ne peux identifier aucun autre cas en preuve où la Marque apparaît en liaison avec un produit qui pourrait relever du domaine de ce produit plus général visé par l'enregistrement.

[18] De même, il ne semble pas y avoir de produits indiqués en liaison avec la Marque dans le catalogue ou ailleurs en preuve qui correspondent aux produits [TRADUCTION] « composé de masquage liquide pour protéger les surfaces métalliques contre les perles de soudure et la décoloration thermique; et un composé résistant à la chaleur sous forme d'une pâte en plastique résistant à la chaleur ».

[19] En ce qui concerne la question de savoir si la Propriétaire a démontré que chacun des produits a été transféré au Canada dans le cours normal des affaires pendant la période pertinente, je note que les chiffres de vente fournis par M. Sturino font référence aux [TRADUCTION] « produits sous les marques CERTANIUM®/C et dessin® » dans leur ensemble, qu'ils ne ventilent pas par article. Aucune facture datée au cours de la période pertinente indiquant des transferts de produits particuliers visés par l'enregistrement n'est fournie.

[20] Il est bien établi qu'il n'est pas obligatoire de produire des factures pendant une procédure prévue à l'article 45 [*Lewis Thomson & Son Ltd c Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 CPR (3d) 483 (CF 1<sup>re</sup> inst)]. Cependant, en l'absence de factures, un propriétaire inscrit doit être prêt à produire une preuve à l'égard du volume des ventes, de la valeur en dollars des ventes ou des renseignements factuels équivalents pour permettre au registraire de conclure que des transferts dans la pratique normale du commerce ont eu lieu au Canada pendant la période pertinente [voir *1471706 Ontario Inc c Momo Design srl*, 2014 COMC 79; et *Gowling Lafleur Henderson LLP c Wertex Hosiery Inc*, 2014 COMC 193]. Une telle preuve peut prendre la forme de documents comme des factures ou des rapports de vente, mais elle peut aussi être obtenue à l'aide de déclarations assermentées claires.

[21] Dans ce cas, la Propriétaire a fourni un catalogue daté de la période pertinente qui montre en quoi la Marque a été affichée en liaison avec un certain nombre de produits visés par l'enregistrement et qui illustre que la Propriétaire offrait de tels articles à la vente. La Propriétaire a également fourni des éléments de preuve de ventes substantielles de tels articles (dans l'ensemble) pendant la période pertinente, ainsi qu'une preuve détaillée concernant son cours normal des affaires et une déclaration sous serment indiquant clairement que la Propriétaire a employé la Marque en liaison avec chacun des produits visés par l'enregistrement pendant la période pertinente. Après lecture objective de l'ensemble de l'affidavit, et compte

tenu du fait que la Propriétaire n'a qu'à établir une preuve *prima facie* d'emploi, je suis disposé à conclure que les ventes globales pendant la période pertinente comprenaient les types particuliers de produits décrits dans le catalogue de la Pièce D [pour des conclusions similaires, voir *Gowling Lafleur Henderson LLP c Neutrogena Corp* (2009), 74 CPR (4th) 153, au para 16; *Osler, Hoskin & Harcourt LLP c Esprit International*, 2018 COMC 9, au para 22].

[22] Par conséquent, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement [TRADUCTION] « Barres de soudage; électrodes de soudage; fils et barres de brasage et de soudage; flux pour soudage et brasage; nettoyeurs de surface liquides pour métaux à souder » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[23] En ce qui concerne les produits susmentionnés qui ne sont pas mis en évidence dans l'affidavit de M. Sturino ou les pièces jointes, à savoir [TRADUCTION] « revêtements de surface liquides pour surfaces à souder », [TRADUCTION] « composé de masquage liquide pour protéger les surfaces métalliques contre les perles de soudure et la décoloration thermique » et [TRADUCTION] « un composé résistant à la chaleur sous forme d'une pâte en plastique résistant à la chaleur », rien ne permet de penser que la Propriétaire a vendu ces articles en liaison avec la Marque pendant la période pertinente, à l'exception de la déclaration d'emploi générale par M. Sturino en liaison avec chacun des produits. Comme il est indiqué dans *Plough*, une simple déclaration d'emploi n'est pas suffisante pour établir l'emploi dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45. Ce qui est requis, c'est qu'un affidavit « ne doit pas simplement dire qu'il y a eu emploi mais le démontrer en décrivant les faits qui permettront au registraire ou à la Cour de se faire une opinion ou de déduire logiquement qu'il y a eu emploi au sens de l'article 4 [de la Loi] » [*Berlucchi c Prince*, 2007 CF 245, au para 18]. En conséquence, je ne suis pas disposé à déduire que les chiffres de ventes totaux comprenaient ces produits susmentionnés ou que ceux-ci ont été vendus en liaison avec la Marque.

[24] Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire ait démontré l'emploi de la Marque en liaison avec l'un des produits visés par l'enregistrement [TRADUCTION] « revêtements de surface liquides pour surfaces à souder; composé de masquage liquide pour protéger les surfaces métalliques contre les perles de soudure et la décoloration thermique; et un composé résistant à la chaleur sous forme d'une pâte en plastique résistant à la chaleur », au sens

des articles 4 et 45 de la Loi. Comme rien dans la preuve dont je suis saisi n'indique l'existence de circonstances spéciales justifiant le non-emploi de la Marque en liaison avec ces produits, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

#### DÉCISION

[25] Compte tenu de tout ce qui précède, 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 :

[TRADUCTION]

revêtements de surface liquides pour surfaces à souder; composé de masquage liquide pour protéger les surfaces métalliques contre les perles de soudure et la décoloration thermique; et un composé résistant à la chaleur sous forme d'une pâte en plastique résistant à la chaleur.

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

[TRADUCTION]

(1) Barres de soudage; électrodes de soudage; fils et barres de brasage et de soudage; flux pour soudage et brasage; nettoyants de surface liquides pour métaux à souder.

(2) Barres de soudage; électrodes de soudage; fils et barres de brasage et de soudage; flux pour soudage et brasage.

---

G.M. Melchin  
Agent d'audience  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
François Cyrenne, trad. a.

**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

**AGENTS AU DOSSIER**

Osler, Hoskin & Harcourt LLP

Pour la Propriétaire inscrite

Marks & Clerk

Pour la Partie requérante