

Cour fédérale



Federal Court

Date : 20170317

Dossier : T-1617-16

Référence : 2017 CF 289

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 17 mars 2017

En présence de monsieur le juge Fothergill

ENTRE :

LUCITE INTERNATIONAL, INC.

demanderesse

et

CROLL & CO.

défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

VU l'appel interjeté par Lucite International, Inc. (Lucite) en application du paragraphe 56(1) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13, d'une décision rendue le 20 juillet 2016 par la Commission des oppositions des marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada au nom du registraire des marques de commerce (le registraire) et inscrite sous la référence 2016 COMC 127;

ET APRÈS avoir lu le dossier de la demande déposé par Lucite le 27 janvier 2017;

CONSIDÉRANT que Croll & Co, la partie ayant demandé qu'un avis soit signifié à Lucite aux termes de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, ne conteste pas l'appel;

ET VU que l'appel pourra être tranché sur la foi du dossier écrit, sans comparution des avocats;

ET CONSIDÉRANT ce qui suit :

[1] Lucite se décrit comme le chef de file mondial dans les domaines de la conception, de l'élaboration et de la fabrication de produits à base d'acrylique. Elle affirme qu'elle est le principal fournisseur dans le monde de méthacrylate de méthyle, le composant essentiel de tous les produits à base d'acrylique. Lucite fabrique et vend du méthacrylate de méthyle, des résines acryliques non transformées et sous forme de perles, ainsi que des feuilles d'acrylique qui sont tous en liaison avec la marque de commerce LUCITE, enregistrée sous le numéro TMA667,621 (la marque). Les produits sont ensuite vendus à des transformateurs industriels tiers qui fabriquent des biens de consommation finis.

[2] La marque a été enregistrée au Canada le 14 juillet 2006 pour un vaste éventail de produits (les produits enregistrés). Le 31 janvier 2014, dans un avis signifié en application de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, le registraire enjoignait à Lucite de produire

la preuve de l'emploi de la marque au Canada en liaison avec les produits enregistrés au cours des trois années précédentes, soit du 31 janvier 2011 au 31 janvier 2014 (la période pertinente).

[3] Après avoir reçu l'avis, Lucite a modifié volontairement l'enregistrement de la marque afin de limiter l'état des produits enregistrés.

[4] L'agent d'audience a conclu que Lucite avait réussi à prouver l'emploi de la marque en liaison avec de la [TRADUCTION] « résine acrylique non transformée pour la fabrication de formes solides » pendant la période pertinente. L'agent d'audience n'a toutefois pas été convaincu par la preuve présentée par Lucite de l'emploi de la marque en liaison avec des [TRADUCTION] « poudres à mouler pour usage industriel [...] ou des perles de résine ». L'agent d'audience a considéré que cette catégorie de produits était plus vaste que la [TRADUCTION] « résine acrylique non transformée entrant dans la fabrication de formes solides » et qu'elle pouvait englober des produits qui ne sont pas à base d'acrylique.

[5] L'agent d'audience a conclu que Lucite n'avait produit aucune preuve pour les [TRADUCTION] « autres produits finals visés tels les aquariums, les enseignes et les implants dentaires ». Il a considéré que Lucite n'avait pas fait la démonstration de l'emploi de la marque en liaison avec les autres produits, ni de l'existence de circonstances spéciales justifiant un défaut d'emploi.

[6] L'agent d'audience a donc modifié l'enregistrement de la marque afin de limiter l'état des produits enregistrés comme suit :

[TRADUCTION]

- 1) Résine acrylique non transformée entrant dans la fabrication de formes solides; réactifs chimiques, nommément méthacrylate de méthyle.
- 2) Feuilles d'acrylique.
- 3) Bains, douches, cabines de douche, bacs à douche.

[7] Dans le présent appel, Lucite cherche à faire réinscrire les [TRADUCTION] « perles de résine » sur la liste des produits enregistrés.

[8] Lucite a produit de nouveaux éléments de preuve en application du paragraphe 56(5) de la *Loi sur les marques de commerce* dans un affidavit souscrit par Brent Long, le directeur commercial responsable de la production de feuilles et de résines. Dans cet affidavit, M. Long atteste que Lucite a vendu des perles de résine à des clients canadiens tout au long de la période pertinente. La photographie d'une étiquette de la marque apposée sur un baril contenant des perles de résine, une fiche signalétique issue de la période pertinente et sur laquelle figurent la marque ainsi que le calibre des perles de résine montrées dans la photographie, de même qu'une facture établie durant la période pertinente sont jointes à son affidavit en guise de preuves de la vente du produit au Canada.

[9] L'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* est une mesure d'ordre administratif, destinée à débarrasser le registre des enregistrements [TRADUCTION] « inutiles » (*McDowell c Laverana GmbH & Co. KG*, 2016 CF 1276, au paragraphe 19 [*McDowell*]; *Saks & Co c Canada (Registraire des marques de commerce)*, (1989), ACF n° 28 (1^{re} inst.), au paragraphe 44). Les

exigences en matière de preuve pour établir l'emploi d'une marque de commerce sont donc peu élevées (*Union Electric Supply Co Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce)*, [1982] 2 CF 263, au paragraphe 3 (1^{re} inst.)).

[10] Si la nouvelle preuve déposée à l'appui d'un appel d'une décision du registraire sous le régime de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* est substantielle, la décision doit être examinée à la lumière de l'ensemble des éléments de preuve afin que la Cour puisse tirer sa propre conclusion (*Mövenpick Holding AG c Exxon Mobil Corporation*, 2011 CF 1397, au paragraphe 10; *Shell Canada Limitée c P.T. Sari Incofood Corporation*, 2008 CAF 279, au paragraphe 22; *Mcdowell*, au paragraphe 13). La retenue requise à l'égard de l'expertise de l'agent d'audience s'en trouve réduite, mais pas éliminée (*Mcdowell*, au paragraphe 12; *Mattel, Inc. c 3894207 Canada Inc.*, 2006 CSC 22, au paragraphe 37).

[11] Je conclus que les nouveaux éléments de preuve sont déterminants pour l'issue de l'appel et qu'ils établissent l'emploi de la marque en liaison avec les [TRADUCTION] « perles de résine » pendant la période pertinente. L'appel est donc accueilli et le registraire doit modifier l'enregistrement afin d'y réinscrire les [TRADUCTION] « perles de résine ».

JUGEMENT

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

1. L'appel est accueilli sans adjudication de dépens à l'une quelconque des parties.
2. Le registraire doit modifier l'enregistrement TMA667,621 pour la marque de commerce LUCITE afin d'inscrire à nouveau les [TRADUCTION] « perles de résine » dans l'état des produits.
3. L'audience prévue le 20 mars 2017 à Ottawa est annulée.

« Simon Fothergill »

Juge

Traduction certifiée conforme
Ce 7^e jour d'août 2019

Lionbridge

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-1617-16

INTITULÉ : LUCITE INTERNATIONAL, INC. c CROLL & CO.

JUGEMENT ET MOTIFS : LE JUGE FOTHERGILL

DATE DES MOTIFS : LE 17 MARS 2017

SUR LA BASE D'OBSERVATIONS ÉCRITES :

Robert A. MacDonald

POUR LA DEMANDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gowling WLG (Canada) LLP
Avocats
Ottawa (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE