



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

Référence : 2013 COMC 208
Date de la décision : 2013-11-29

TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45, engagée à
la demande de Wishbuds Inc. visant l'enregistrement
n° LMC355,852 de la marque de commerce BIOSOL au
nom de Sandoz GmbH**

[1] À la demande de Wishbuds Inc. (la 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) le 11 octobre 2011 à Sandoz GmbH (l'Inscrivante), propriétaire inscrit de l'enregistrement n° LMC355,852 pour la marque de commerce BIOSOL (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée aux fins d'emploi en liaison avec les marchandises
[TRADUCTION] « fertilisants naturels ».

[3] Selon l'article 45 de la Loi, le propriétaire inscrit de la marque de commerce doit, à l'égard de chacune des marchandises et de chacun des services que spécifie l'enregistrement, indiquer si la marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis, et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente au cours de laquelle l'emploi doit être établi s'étend du 11 octobre 2008 au 11 octobre 2011.

[4] En l'espèce, la définition pertinente du terme « emploi » est énoncée au paragraphe 4(1) de la Loi :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique

normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises 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 suffisent pas à 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 critère relatif à la preuve d'emploi soit peu exigeant dans le cadre de cette procédure [*Woods Canada Ltd. c. Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst.)] et qu'il ne soit pas nécessaire de présenter une surabondance de preuves, il faut néanmoins produire des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure à un emploi de la marque de commerce en liaison avec les marchandises ou services précisés dans l'enregistrement au cours de la période pertinente.

[6] En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivante a produit l'affidavit de Michael Ammann, souscrit le 7 mai 2012. M. Ammann est le directeur du Service des fertilisants de l'Inscrivante. Les deux parties ont produit des plaidoyers écrits et une audience a été tenue, à laquelle seule l'Inscrivante a été représentée.

Remarque préliminaire

[7] J'ai tenu compte, aux fins de ma décision, de l'ensemble de la preuve et des observations produites par les parties; cependant, je n'aborderai dans le corps de ma décision que les parties de la preuve et des observations qui sont pertinentes du point de vue de mes conclusions.

L'Inscrivante a-t-elle employé la Marque en liaison avec les marchandises pendant la période pertinente?

[8] Dans son affidavit, M. Ammann explique la pratique normale du commerce de l'Inscrivante. Plus particulièrement, M. Ammann affirme que l'Inscrivante fabrique des marchandises en Autriche, où la Marque est apposée sur l'emballage des marchandises. M. Ammann affirme que les marchandises sont ensuite envoyées au distributeur américain de l'Inscrivante, Rocky Mountain Bio Products, une division de Bowman Construction Supply Inc. à Denver au Colorado. M. Ammann explique que Bowman fait la promotion des marchandises aux États-Unis et au Canada et les distribue à des détaillants canadiens, les facturant directement.

Il affirme que les ventes de Bowman aux détaillants canadiens (désignés comme Greenstar Plant Products de Langley en Colombie-Britannique et Applied Geo-Environmental Solutions Inc. de Calgary en Alberta) représentent environ 20 tonnes de marchandises vendues par année.

[9] À titre de preuve concernant la vente des Marchandises à des Canadiens pendant la période pertinente, M. Ammann joint à son affidavit une facture représentative qu'il affirme être pour la vente de marchandises par Bowman à un détaillant canadien (pièce C). L'exemple de facture est daté de la période pertinente et affiche clairement la Marque.

[10] M. Ammann produit des photographies d'un emballage qu'il affirme être représentatif des marchandises comme elles étaient vendues au Canada pendant la période pertinente (pièce D). L'emballage affiche clairement la Marque.

[11] Dans son plaidoyer écrit, la Requérante soulève une série d'objections à la preuve de l'Inscrivante. Plus particulièrement, la Requérante fait valoir que :

- (a) La preuve est insuffisante, puisque M. Ammann n'a pas produit de factures démontrant le transfert des marchandises de l'Inscrivante à Bowman.
- (b) La preuve de M. Ammann en ce qui concerne les actions de Bowman, dont l'exemple de facture, constitue du oui-dire.
- (c) La preuve n'est pas représentative des emballages et du matériel promotionnel employés sur le marché canadien.
- (d) L'emballage représentatif qui affiche du texte en anglais et en allemand enfreint les lois canadiennes en ce qui a trait aux fertilisants et ne pourrait donc pas être employé sur le marché canadien.

[12] En ce qui concerne la première objection, l'Inscrivante fait valoir, et je suis d'accord, que les ventes par un distributeur sont considérées comme un emploi de la marque de commerce au Canada par l'Inscrivante et la preuve d'une transaction entre l'Inscrivante et le distributeur n'est pas nécessaire, même si le distributeur est situé aux États-Unis [voir *Sim & McBurney c. Anchor Brewing Co* (2003), 27 CPR (4th) 161 à 164-165)].

[13] En ce qui concerne les allégations de oui-dire, bien qu'une approche rigoureuse envers une preuve par oui-dire serait adéquate dans le cadre d'un processus accusatoire visant à définir les droits des parties, elle ne l'est pas dans le cadre de la procédure en vertu de l'article 45 [voir *Eva Gabor International Ltd. c. 1459243 Ontario Inc.* (2011), 90 CPR (4th) 277 (CF); *Renault c. Commercializadora Eloro, SA* (2012), 104 CPR (4th) 210 à 16]. Au contraire, une approche « plus souple » en matière de oui-dire est plus compatible avec le principe général selon lequel il y a lieu, dans le cadre de cette procédure, de considérer la preuve dans son ensemble plutôt que de mettre l'accent sur des éléments de preuve isolés [voir *Kvas Miller Everitt c. Compute (Bridgend) Ltd.* (2005), 47 CPR (4th) 209].

[14] Je considère la preuve de M. Ammann, en ce qui concerne les activités du distributeur de l'Inscrivante, admissible en tant que preuve fiable et nécessaire. Premièrement, je remarque qu'il est raisonnable, selon les circonstances, de déduire que, en raison du poste occupé par M. Ammann au sein de l'Inscrivante, il serait au courant des activités de l'Inscrivante en ce qui concerne les ventes et la distribution des marchandises dans le monde entier, y compris par Bowman aux détaillants canadiens.

[15] De plus, exiger un autre affidavit d'un représentant de Bowman assujettirait inutilement l'Inscrivante à une surabondance de preuves [voir *Renault c. Commercializadora*, précité, au paragr. 18].

[16] En ce qui concerne l'allégation de la Requérente voulant que les exemples d'emballage et de publicité joints à l'affidavit de M. Ammann ne semblent pas être prévus pour un emploi sur le marché canadien, je remarque que M. Ammann a déclaré solennellement que l'emballage est [TRADUCTION] « représentatif des marchandises BIOSOL comme elles sont vendues au Canada, et comme elles étaient vendues au Canada pendant la période pertinente ». Je n'ai aucune raison de douter des déclarations solennelles de M. Ammann à cet égard. En ce qui concerne les exemples de matériel promotionnel, je remarque que M. Ammann ne fait pas de déclaration claire qu'ils ont été distribués sur le marché canadien. Cependant, la publicité n'est pas une preuve d'emploi en liaison avec les marchandises au sens du paragraphe 4(1) de la Loi. Par conséquent, le fait que le matériel promotionnel présenté comme preuve ne soit pas

nécessairement représentatif de celui utilisé au Canada est d'une importance limitée de toute façon.

[17] En ce qui concerne l'allégation de la Requérante voulant que l'emballage n'ait pas pu être employé au Canada parce qu'il viole les lois canadiennes en ce qui a trait aux fertilisants, comme l'Inscrivante le fait observer avec raison, il est bien établi que la conformité à d'autres lois n'est pas en cause dans une procédure en vertu de l'article 45. [voir *Renault c. Commercializadora*, précité, au paragr. 19; *Blake Cassels & Graydon LLP c. Country Fresh Enterprises Inc*, 2012 COMC 2]. Comme il est indiqué dans *Lewis Thomson & Sons Ltd. c. Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 CPR (3d) 483 (CF 1^{re} inst.), la procédure en vertu de l'article 45 n'est pas le forum approprié pour déterminer si l'Inscrivante respecte les autres lois et, de toute façon, une telle détermination ne se rattache pas directement à la question de l'emploi au sens de la Loi.

[18] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que l'Inscrivante a démontré l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec les marchandises enregistrées pendant la période pertinente conformément aux dispositions des paragraphes 45(1) et 4(1) de la Loi.

Décision

[19] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera maintenu.

Andrea Flewelling
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada