

PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45
concernant l'enregistrement n° LCD 36389 de la marque de commerce
RITTER, inscrite au nom de Ritter-IBW Dentalsysteme GmbH

Le 4 mai 1999, à la demande de Scott & Ayles, le registraire a transmis un avis selon l'article 45 à Ritter-IBW Dentalsysteme GmbH, propriétaire inscrite de la marque de commerce citée en rubrique. L'enregistrement de la marque de commerce RITTER vise un emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

[TRADUCTION] « Matériel dentaire, médical et chirurgical, notamment fauteuils à pompe à pédale ou à motopompe, tabourets, porte-instruments, moteurs de chirurgie dentaire et osseuse, lampes opératoires et projecteurs, crachoirs, seringues et pulvérisateurs, cautères, vitalomètres, lampes d'éclairage buccal et miroirs buccaux, tables d'examen et de traitement, stérilisateurs, appareils et accessoires de radiographie, compresseurs d'air, commutateurs et tours dentaires. »

La titulaire de l'enregistrement a fourni l'affidavit de Hans Albrecht Wünschel. La titulaire de l'enregistrement et la partie à la demande de qui l'avis a été donné ont déposé des plaidoyers écrits et ont été représentées à l'audience.

Le paragraphe 45(1) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13 (la Loi) prévoit que le propriétaire inscrit est tenu d'établir que la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises que spécifie l'enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis donné en vertu de l'article 45. Par conséquent, la période pertinente pour établir l'emploi en l'espèce se situe à un moment quelconque entre le 4 mai 1996 et le 4 mai 1999. Aux termes du paragraphe 45(3) de la Loi, si le titulaire de l'enregistrement ne peut établir l'emploi dans la période pertinente, il est tenu de faire état de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la marque.

Les faits

Dans son affidavit, M. Wünschel se présente comme le directeur général de Ritter-IBW Dentalsysteme GmbH. Il explique que sa société a acquis la marque de commerce RITTER en 1996 du syndic de faillite du prédécesseur en titre, la société Ritter GmbH Dentaleinrichtungen. (Une copie de l'acte de cession confirmatoire de la marque RITTER par le syndic à la société de M. Wünschel est jointe comme pièce D à son affidavit). Par suite de la faillite du prédécesseur en

titre de sa société, tous les contacts commerciaux établis par le prédécesseur en titre de sa société ont été perdus. Il déclare qu'à sa connaissance, les produits RITTER ont été vendus au Canada par le prédécesseur en titre de sa société jusqu'en 1995, au moment où a été engagée la procédure de faillite. Toutefois, il n'est pas en mesure de fournir des éléments de preuve concrets touchant les dates où les produits ont été vendus en dernier lieu au Canada, parce que les registres et dossiers du prédécesseur en titre de sa société n'ont pas été accessibles. À ce sujet, il expose que selon le droit allemand, le séquestre dans une faillite est autorisé à confisquer tous les registres et dossiers de la société en faillite et de les mettre au secret pour vingt ans. Au paragraphe 7, il affirme que compte tenu du fait que tous les registres et dossiers commerciaux ainsi que les contacts commerciaux existants ont été inaccessibles depuis la faillite du prédécesseur en titre de sa société, un délai de trois ans n'est pas très long pour rebâtir une entreprise et établir de nouveaux contacts dans un pays étranger. Il explique également que, depuis plus de cent ans, cette marque de commerce représente du matériel dentaire de bonne qualité et soumis à des normes rigoureuses au Canada, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud et dans le monde. Les établissements RITTER existent en Allemagne depuis 1924 et sa société veut [TRADUCTION] « poursuivre la tradition ».

M. Wünschel déclare ensuite que sa société vend chacune des marchandises enregistrées et espère être en mesure de vendre tous ces produits au Canada dans un proche avenir. Il soutient que sa société s'est employée à établir de nouveaux contacts au Canada. Par exemple, il déclare dans son affidavit, au paragraphe 8 :

[TRADUCTION] « Ma société s'est sincèrement employée à établir de nouveaux contacts au Canada. Par exemple, elle participe chaque année à la plus grande exposition dentaire d'Amérique du Nord pour ne pas négliger le marché du Canada et de l'Amérique du Nord. Un grand nombre des efforts que nous avons déployés au cours des dernières années commencent à produire des résultats. Par exemple, ma société négocie actuellement avec Patterson Dental Canada Inc. à Montréal, au Québec, l'achat par cette société de produits de marque RITTER. En outre, au Congrès dentaire mondial qui s'est tenu à Mexico du 28 octobre au 1^{er} novembre 1999, ma société a établi des contacts avec divers acheteurs canadiens éventuels. »

Il déclare ensuite que le directeur de l'exportation de sa société a établi des contacts avec la dentiste Dorina Lacaciu d'Ottawa, en Ontario, lors du Congrès dentaire mondial de Mexico en octobre 1999. La pièce E jointe à l'affidavit de M. Wünschel présente des copies d'un échange de correspondance entre le directeur de l'exportation de sa société et M^{me} Lacaciu qui établit, notamment, des ventes de tabourets de dentiste expédiés au Canada en décembre 1999. La pièce F jointe à l'affidavit de

M. Wünschel contient des copies de lettres échangées entre sa société et Veritage Prestige du Québec, qui aurait, selon M. Wünschel, établi des contacts avec des grossistes dentaires pour sa société et négocierait actuellement de manière sérieuse avec des sociétés comme Patterson Dental Canada Inc., Henry Schein Canada Ltd. et d'autres sociétés au Canada.

La question soulevée

Il ressort clairement de la preuve produite que la marque n'a pas été employée au cours de la période pertinente. Les parties conviennent donc que la principale question soulevée dans la procédure est de savoir si la titulaire de l'enregistrement a indiqué des circonstances spéciales qui justifient le défaut d'emploi de sa marque. On désigne comme « circonstances spéciales » des circonstances [TRADUCTION] « inhabituelles, peu courantes ou exceptionnelles, attribuables à des forces extérieures par opposition à des actes volontaires du titulaire » (voir *John Labatt Ltd. c. Cotton Club*, (1976) 25 C.P.R. (2d) 115). Dans la décision *Lander Co. Canada Ltd. c. Alex E. Macrae & Co.* (1993), 46 C.P.R. (3d) 417, à la page 420, le juge Rouleau a résumé les principes pour déterminer s'il existe des circonstances spéciales :

« Trois facteurs très importants sont à considérer. Premièrement, il faut tenir compte de la durée du défaut d'emploi de la marque de commerce. Deuxièmement, on doit déterminer si ce défaut d'emploi par le propriétaire inscrit s'explique par des circonstances indépendantes de sa volonté. Troisièmement, il faut s'enquérir de l'existence d'une intention sérieuse de reprendre dans un bref délai l'emploi de la marque. »

J'examinerai l'affidavit Wünschel à la lumière de ces trois facteurs.

Analyse

S'agissant de la durée du défaut d'emploi de la marque, M. Wünschel explique qu'il n'est pas en mesure de fournir une preuve concrète des dates où les produits portant la marque de commerce ont été vendus en dernier lieu au Canada parce qu'il n'a pu avoir accès aux registres et dossiers du prédécesseur en titre de sa société. Cependant, dans les cas où il a eu une cession récente d'une marque de commerce, la période de non-usage peut être établie à partir de la date d'acquisition de la marque, qui est en l'espèce le 13 février 1996 (voir *Arrowhead Water Corp. c. Arrowhead Spring Water Ltd.* (1993), 47 C.P.R. (3d) 217 (C.F. 1^{re} inst.) et *Sim & McBurney c. Hugo Boss AG* (1996), 67 C.P.R. (3d) 269). À mon avis, la titulaire de l'enregistrement doit donc seulement justifier

le défaut d'emploi depuis la date d'acquisition et établir une intention sérieuse de reprendre l'emploi de la marque dans un proche avenir.

La titulaire de l'enregistrement a expliqué qu'en raison de la faillite du prédécesseur en titre, tous les contacts commerciaux avaient été perdus. M. Wünschel a déclaré qu'en droit allemand, le séquestre dans une faillite est autorisé à confisquer tous les registres et dossiers de la société en faillite et à les mettre au secret pour vingt ans. Il prétend que cette règle a entravé et bouleversé de manière très importante et très grave les affaires et les contacts commerciaux de sa société.

Je puis comprendre qu'en raison de l'acquisition de la marque à la suite d'une mise sous séquestre et de la confiscation des dossiers commerciaux de son prédécesseur, la titulaire de l'enregistrement, en tant que propriétaire étrangère, ait eu besoin d'un délai pour commencer l'emploi de la marque au Canada en liaison avec les marchandises. Mais la période du défaut d'emploi, dans le cas présent, excède trois ans. Je reconnais que l'impossibilité d'avoir accès aux dossiers commerciaux du prédécesseur a pu rendre plus difficile la reprise de l'emploi de la marque pour la titulaire de l'enregistrement, mais celle-ci n'a pas expliqué avec suffisamment de détails pourquoi cette situation avait [TRADUCTION] « bouleversé de manière importante et grave » les affaires et les contacts commerciaux de sa société pour une aussi longue durée. L'affidavit Wünschel manque de détails et de spécificité en ce qui concerne les efforts de la titulaire de l'enregistrement pour reprendre l'emploi de la marque au Canada avant la transmission de l'avis en vertu de l'article 45.

Il incombait à la titulaire de l'enregistrement d'expliquer les démarches qu'elle avait faites à compter de l'acquisition de la marque pour établir qu'elle avait sérieusement l'intention de reprendre l'emploi de la marque. Le seul effort que la titulaire de l'enregistrement semble avoir fait entre février 1996 et mai 1999 a été [TRADUCTION] « de participer » chaque année à la plus grande exposition dentaire mondiale d'Amérique du Nord [TRADUCTION] « pour ne pas négliger » le marché du Canada et de l'Amérique du Nord. M. Wünschel ne déclare pas que la titulaire de l'enregistrement a fait quelque effort à cette exposition annuelle pour établir des relations commerciales au Canada. J'estime que le simple fait d'assister à une exposition dentaire nord-

américaine ne suffit pas à établir que la titulaire de l'enregistrement avait une intention sérieuse de reprendre l'emploi de sa marque au Canada dans un proche avenir. Comme l'a fait remarquer la partie à la demande de qui l'avis a été donné, la titulaire de l'enregistrement n'a pas fait de démarches [TRADUCTION] « concrètes » ou [TRADUCTION] « actives » pour reprendre l'emploi de la marque (c.-à-d. engager des négociations en vue de trouver un acheteur, grossiste et/ou distributeur au Canada) avant un délai de plusieurs mois après la transmission de l'avis en vertu de l'article 45. La présente affaire se distingue donc des affaires *Oyen, Wiggs, Green, & Mutala c. Pauma Pacific*, 84 C.P.R. (3d) 287 (C.A.F.) et *Ridout & Maybee c. Sealy Canada Ltd.* (1999), 87 C.P.R. (3d) 307 (C.F. 1^{re} inst.), où il avait été établi que la titulaire de l'enregistrement avait activement fait des démarches actives avant la date de l'avis pour reprendre l'emploi de la marque.

En conclusion, j'estime que la preuve en l'espèce n'établit pas que la titulaire de l'enregistrement avait l'intention sérieuse d'employer la marque de commerce au Canada avant la date de l'avis. En réalité, la preuve suggère en l'occurrence qu'il s'agit du cas d'un propriétaire inscrit qui, ayant reçu du registraire un avis en vertu de l'article 45, se dépêche de trouver un acheteur pour établir son intention de reprendre l'emploi de la marque au Canada. À mon avis, il n'y a pas lieu de maintenir la marque dans de telles circonstances.

Décision

Compte tenu de ce qui précède, l'enregistrement n° LCD 36389 sera radié en vertu des dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À HULL (QUÉBEC) le 23 octobre 2001.

C. Folz
Membre,
Commission des oppositions des marques de commerce