



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

Référence : 2010 COMC 47
Date de la décision : 2010-04-01
TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45, engagée à
la demande de WRH Marketing AG, visant
l'enregistrement n° LMC601229 de la marque de
commerce MEMO STIK au nom de Conros Corporation**

[1] Le 9 janvier 2008, à la demande de WRH Marketing AG (la Requérante), le registraire a envoyé l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), à Conros Corporation (l'Inscrivante), propriétaire inscrite de la marque de commerce susmentionnée en liaison avec des « blocs de papiers à envers adhésif ».

[2] Suivant l'article 45 de la Loi, le propriétaire inscrit doit indiquer si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services que spécifie l'enregistrement 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 pour établir l'emploi se situe entre le 9 janvier 2005 et le 9 janvier 2008 (la Période pertinente).

[3] L'« emploi » en liaison avec des marchandises est décrit aux paragraphes 4(1) et 4(3) 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.

[...]

(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.

[4] Il est bien établi que l'objet et la portée de l'article 45 de la Loi est de prévoir une procédure simple, sommaire et expéditive visant à débarrasser le registre du bois mort; c'est pourquoi le test applicable est peu exigeant. Comme l'a affirmé le juge Russell dans *Uvex Toko Canada Ltd. c. Performance Apparel Corp.* (2004), 31 C.P.R. (4th) 270 :

Nous savons que l'objet de l'article 45 est de débarrasser le registre du « bois mort ». Nous savons que la simple affirmation par le propriétaire de l'emploi de sa marque de commerce ne suffit pas et que le propriétaire doit « indiquer » quand et où la marque a été employée. Il nous faut des éléments de preuve suffisants pour être en mesure de nous former une opinion en vertu de l'article 45 et d'appliquer cette disposition. Également, nous devons maintenir le sens des proportions et éviter la preuve surabondante. Nous savons également que le genre de preuve exigée varie d'une affaire à l'autre, en fonction d'une gamme de facteurs tels que la nature du commerce et les pratiques commerciales du propriétaire de la marque de commerce.

[5] En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivante a produit l'affidavit de M. Hothi Keshvala, employé de l'Inscrivante, ainsi que les pièces A et B.

[6] Seule l'Inscrivante a produit des observations écrites. Toutefois, les deux parties ont été représentées à l'audience tenue en l'espèce.

[7] Dans son affidavit, M. Keshvala affirme que l'Inscrivante vend des blocs de papiers à envers adhésif portant la Marque depuis janvier 2004 et qu'elle emploie et a employé la Marque au Canada dans la pratique normale du commerce.

[8] Monsieur Keshvala présente les ventes approximatives de blocs de papiers à envers adhésif (les ventes à la pièce et le montant) portant la Marque pour les années 2005, 2006 et 2007. Durant cette période de trois ans, environ 1 970 blocs se sont vendus, pour un montant total de 48 500 \$.

[9] À l'appui des renseignements sur les ventes, M. Keshvala joint à son affidavit, à titre de pièce A, deux factures qui, selon lui, prouve la vente des blocs de papiers à envers adhésif portant la Marque. Les factures sont émises par l'Inscrivante et établissent l'occurrence des ventes de quelques milliers d'unités de « MEMO STIK – STICKY NOTES » [MEMO STIK – NOTES ADHÉSIVES] à une entité appelée Hill S.E. et associés, située dans l'État de la Caroline du Nord, au cours de la Période pertinente.

[10] [TRADUCTION] « À l'appui de la liaison entre la [Marque] et les marchandises », M. Keshvala joint également à son affidavit la « pièce B, qui consiste en un support en carton contrecollé auquel les marchandises sont fixées ». Le carton arbore clairement la Marque. La pièce comprend également un avis indiquant que l'Inscrivante est la propriétaire de la Marque.

[11] Dans son affidavit, M. Keshvala conclut que [TRADUCTION] « la [Marque] est employée et était employée au Canada par l'Inscrivante en liaison avec des blocs de papiers à envers adhésif dans la pratique normale du commerce et a été employée dans la pratique normale du commerce au cours des trois ans précédant le début de la présente instance ». Il demande au tribunal de maintenir l'enregistrement en cause sur le registre.

[12] La Requérante prétend que l'affidavit de M. Keshvala ne prouve pas que les factures sont envoyées avec les marchandises aux destinataires américains. Elle prétend également qu'il n'existe aucune preuve que l'emballage est fixé aux marchandises avant leur exportation du Canada. Plus particulièrement, la Requérante soutient que la déclaration de M. Keshvala selon laquelle le « support en carton contrecollé auquel les marchandises sont fixées » est ambiguë, car elle est au présent et peut être interprétée comme signifiant que le carton doit être fixé par le client aux États-Unis. Je ne souscris pas aux arguments de la Requérante pour les raisons suivantes.

[13] Comme la preuve de l'Inscrivante est liée à l'exportation des marchandises, il s'agit d'un cas d'application du paragraphe 4(3) de la Loi. Afin de démontrer l'emploi en vertu du paragraphe 4(3), l'Inscrivante ne doit que démontrer i) que la marque de commerce était enregistrée au Canada, ii) qu'elle apparaissait sur les marchandises ou leur emballage et iii) à quel moment les marchandises ont été exportées du Canada. L'exportation d'un seul article portant la Marque est suffisante pour satisfaire aux exigences relatives à l'emploi prévues au

paragraphe 4(3) de la Loi, pourvu que l'exportation soit essentiellement une opération commerciale. Il n'est pas nécessaire que l'exportation soit réalisée dans la pratique normale du commerce [voir *Brouillette Kosie c. Molson Breweries, A Partnership*, 2002 CarswellNat 4408].

[14] En l'espèce, les marchandises ont été exportées aux États-Unis par opérations commerciales, lesquelles sont corroborées par les factures jointes à l'affidavit de M. Keshvala à titre de pièce A. De plus, s'agissant de l'argument de la Requérante portant que l'affidavit ne prouve pas que les factures sont envoyées avec les marchandises au destinataire américain, je signale que la date d'envoi indiquée sur la facture n° 3200705233 est identique à la date de la facture et que cette dernière a été envoyée à la même entité à qui le « MEMO STIK – STICKY NOTES » a été envoyé. En appliquant le raisonnement énoncé dans *Sara Lee Corporation c. Naylor* 2006 CarswellNat 2150 (C.O.M.C.), et *Bereskin & Parr c. Star-Kist Foods Inc.* (2004), 37 C.P.R. (4th) 188 (C.O.M.C.), je suis disposée à conclure que cette facture a effectivement été envoyée avec les marchandises. Toutefois, cette conclusion serait pertinente dans le contexte du paragraphe 4(1) de la Loi lorsqu'on examine l'avis de liaison donné à la partie qui reçoit les marchandises, mais en l'espèce, c'est le paragraphe 4(3) qui s'applique. Cela m'amène à me pencher sur le deuxième argument de la Requérante lié à l'étiquetage des marchandises.

[15] Je suis convaincue d'après mon examen de la preuve que la Marque était apposée sur l'emballage des marchandises avant leur exportation du Canada. J'estime qu'il n'y a pas d'ambiguïté dans la déclaration de M. Keshvala selon laquelle [TRADUCTION] « à l'appui de la liaison entre la [Marque] et les marchandises, je joins la pièce B, qui comprend un support en carton contrecollé auquel les marchandises sont fixées ». L'utilisation du présent dans cette déclaration doit être interprété dans le contexte de l'affidavit dans son ensemble, dans lequel d'autres utilisations du présent sont faites, comme au paragraphe qui précède cette déclaration, où M. Keshvala affirme « qu'à l'appui des renseignements sur les ventes présentés au paragraphe 4, j'ai joint la pièce A qui comprend deux factures prouvant la vente de blocs de papiers à envers adhésif portant la [Marque] ». Dans son affidavit, M. Keshvala décrit comment l'Inscrivante emploie la Marque, c'est-à-dire sur les emballages consistant en un carton contrecollé, auquel les marchandises sont fixées.

[16] L'argument de la Requérante portant que M. Keshvala n'affirme pas expressément que le carton contrecollé est joint aux marchandises avant leur exportation du Canada et qu'il se pourrait que le carton doive être apposé par le client aux États-Unis n'est pas étayé par la preuve. Rien dans l'affidavit de M. Keshvala n'indique que les marchandises exportées du Canada sont revendues aux États-Unis. De plus, dans un tel scénario hypothétique, il me semble raisonnable de conclure que les blocs de papiers à envers adhésif et leur emballage (carton contrecollé) sont toujours envoyés ensemble.

[17] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que l'affidavit de M. Keshvala est suffisant pour établir l'emploi de la Marque au cours de la Période pertinente en liaison avec les marchandises de la manière exigée par la Loi.

[18] Dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, j'ordonne le maintien de l'enregistrement conformément au paragraphe 45 de la Loi.

Annie Robitaille
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Mylène Boudreau, B.A. en trad.