

TRADUCTION/TRANSLATION

Procédure prévue à l'article 45 visant l'enregistrement n° LMC566886 de la marque de commerce GARDEN TREASURE

[1] Le 27 novembre 2007, à la demande de Stikeman Elliot S.E.N.C.R.L., s.r.l. (la Partie 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 Absorbent Products Ltd. (Absorbent), propriétaire inscrite de l'enregistrement LMC566886 pour la marque de commerce GARDEN TREASURE (la Marque). L'état déclaratif des marchandises est rédigé comme suit : (1) Terreau organique. (2) Pierres de lave. (3) Mousse de tourbe. (4) Paillis d'écorce. (5) Roche d'aménagement paysager. (6) Engrais. (7) Léonardite. (8) Terre à diatomées. (9) Plantes nuisibles et alimentation.

[2] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique si celle-ci 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 employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. La période pertinente en l'espèce s'étend du 27 novembre 2004 au 27 novembre 2007. L'emploi d'une marque de commerce est défini à l'article 4 de la Loi.

[3] En réponse à l'avis du registraire, Absorbent a produit l'affidavit de Peter Aylen, auquel étaient jointes les pièces A-1 à B-4. M. Aylen est président et directeur général d'Absorbent depuis décembre 2004.

[4] Absorbent et la Partie requérante ont produit des observations écrites et étaient représentées à l'audience.

[5] Il est bien établi que l'article 45 de la Loi a pour objet et pour effet d'offrir un moyen simple, sommaire et rapide de débarrasser le registre du bois mort. De simples affirmations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi [voir *Aerosol Fillers Inc. c. Plough*

(Canada) Ltd. (1979), 45 C.P.R. (2d) 194 (C.F. 1^{re} inst.); conf. par 53 C.P.R. (2d) 62 (C.A.F.)]. Le destinataire d'un avis donné en vertu de l'article 45 de la Loi doit produire des éléments de preuve indiquant comment il a employé la marque de commerce afin que le registraire puisse déterminer si les faits confirment qu'il y a eu emploi de la marque de commerce au sens de l'article 4 de la Loi. Toutefois, il a été établi également qu'il n'est pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve s'il est possible de démontrer l'emploi d'une manière simple et directe [voir *Union Electric Supply Co. c. Registraire des marques de commerce* (1982), 63 C.P.R. (2d) 56 (C.F. 1^{re} inst.)]. Les ambiguïtés relevées dans la preuve doivent être interprétées à l'encontre des intérêts du propriétaire inscrit [voir *Aerosol Fillers Inc.*, précitée].

[6] Selon M. Aylen, Absorbent est une entreprise qui fabrique et distribue des produits industriels absorbants, des produits agricoles, des produits minéraux et des produits de litière pour chats. Absorbent expédie ses produits directement aux consommateurs, ainsi qu'à des détaillants au Canada et aux États-Unis qui les revendent aux consommateurs [paragraphe 4]. Western Industrial Clay Products Ltd. (Western Industrial), une filiale d'Absorbent, est autorisée à employer la Marque au Canada et aux États-Unis en liaison avec les marchandises suivantes : terreau organique, pierre de lave, mousse de tourbe, paillis d'écorce, roche d'aménagement paysager, engrais, léonardite, terre à diatomées et plantes nuisibles et alimentation. M. Aylen déclare plus précisément que, conformément à la licence accordée, Absorbent [TRADUCTION] « contrôle, et contrôlait durant toute la période pertinente, les caractéristiques ou la qualité des marchandises » à l'égard desquelles la Marque a été employée [paragraphe 5].

[7] Aux paragraphes 6 et 7 de l'affidavit, M. Aylen déclare ce qui suit :

6. *Au cours de la période pertinente, Absorbent Products a employé la marque de commerce GARDEN TREASURE en liaison avec du terreau organique et de l'engrais (les marchandises GARDEN TREASURE). Absorbent Products a employé la marque de commerce GARDEN TREASURE en l'apposant bien en vue sur les emballages des marchandises GARDEN TREASURE distribuées et vendues au Canada. La pièce qu'on me présente maintenant et qui sera jointe à l'affidavit sous la cote A-1 est un spécimen représentatif de l'emballage utilisé au cours de la période pertinente. La pièce qu'on me présente maintenant et qui sera jointe à l'affidavit sous la cote A-2 est une brochure qui illustre de quelle manière la marque de commerce GARDEN TREASURE a été employée au cours de la période pertinente.*

7. *Absorbent Products a distribué les marchandises GARDEN TREASURE au Canada au cours de la période pertinente à des consommateurs et à des distributeurs qui les revendaient à des consommateurs canadiens. La pièce qu'on me présente maintenant et qui sera jointe à l'affidavit sous la cote B comporte des copies de factures tirées des dossiers de l'entreprise faisant preuve des ventes de marchandises GARDEN TREASURE réalisées au Canada au cours de la période pertinente auprès des consommateurs et des détaillants. Sur ces factures, les lettres « GT » apparaissant sous la rubrique « Description » sont une abréviation de GARDEN TREASURE [...].*

[8] La pièce A-1 consiste en un sac de 15 litres d'un produit appelé [TRADUCTION] « Terreau tout usage ». La Marque ainsi que le nom et l'adresse de Western Industrial sont inscrits sur le sac, qui décrit également l'utilisation et les ingrédients du produit ([TRADUCTION] « Mélange spécial de mousse de tourbe canadienne et de minéraux extraits naturellement »). La brochure jointe sous la cote A-2 affiche la Marque, mais l'affidavit de M. Aylen ne me permet pas de conclure, ou d'inférer pour cette question, qu'elle accompagnait les marchandises lors du transfert de propriété ou de possession des marchandises. Cela dit, la brochure montre ce qui semble être une photo d'un sac de neuf litres d'un produit appelé [TRADUCTION] « Fumier de ver de terre ». La Marque apparaît sur le sac. La mention [TRADUCTION] « ABSORBENT MARKETING, une division de Western Industrial Clay Products Ltd. » apparaît sous la photo du sac.

[9] La pièce B consiste en quatre factures [B-1 à B-4] envoyées par Absorbent en mai 2005 pour la vente de [TRADUCTION] « PRODUIT FINI DE FUMIER DE VER GT ». Même si les factures ne peuvent faire foi de l'emploi de la Marque, elles corroborent les allégations de M. Aylen concernant les ventes de marchandises portant la Marque.

[10] Puisque l'affichage de la Marque sur l'emballage constitue l'emploi de la Marque en liaison avec les marchandises conformément au paragraphe 4(1) de la Loi, la question suivante est donc celle de savoir si Absorbent peut prétendre au bénéfice de l'emploi de la Marque par Western Industrial au cours de la période pertinente en vertu du paragraphe 50(1) de la Loi.

[11] La Partie requérante fait valoir que ni la pièce A-1 ni la pièce A-2 n'indiquent le nom d'Absorbent. Il suffit de dire que l'absence du nom du propriétaire inscrit de la marque de

commerce sur l'emballage n'est pas pertinente dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 [voir *Novopharm Ltd. c. Monsanto Canada, Inc.* (1997), 80 C.P.R. (3d) 287 (C.O.M.C.)]. La Partie requérante a également souligné l'absence d'une déclaration relative à l'emploi sous licence de la Marque sur le sac [pièce A-1]. Cela signifie uniquement qu'Absorbent ne peut se prévaloir de la présomption créée par le paragraphe 50(2) de la Loi. Je souscris à l'observation d'Absorbent selon laquelle les déclarations sous serment de M. Aylen, où il confirme l'existence d'une licence et le contrôle exercé sous le régime de la licence, sont suffisantes pour satisfaire à l'exigence du paragraphe 50(1) de la Loi dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 [voir *Shapiro Cohen Andrews & Finlayson c. 1089751 Ontario Ltd.* (2003), 28 C.P.R. (4th) 124 (C.O.M.C.)]. La question suivante est donc celle de savoir si l'emploi de la Marque a été établi en liaison avec les marchandises inscrites dans l'enregistrement.

[12] Dans ses observations écrites, la Partie requérante soutient que toutes les marchandises inscrites devraient être supprimées de l'enregistrement, à l'exception de « Terreau organique » et « Engrais ». Par ailleurs, à l'audience, le représentant de la Partie requérante a affirmé que seule la marchandise « Terreau organique » devrait être maintenue dans l'enregistrement. Dans ses observations écrites, Absorbent a soutenu que l'enregistrement devrait être maintenu au moins en liaison avec les marchandises inscrites « Terreau organique » et « Engrais ». Par ailleurs, à l'audience, le représentant d'Absorbent a affirmé que l'enregistrement devrait être maintenu pour « Mousse de tourbe » et « Plantes nuisibles et alimentation » également. Autrement dit, jusqu'à l'audience, il n'y a pas eu de débat réel entre les parties concernant les marchandises inscrites qui devraient être maintenues dans l'enregistrement. Après l'audience, il n'y a toujours pas de débat entre les parties quant à savoir si la marchandise inscrite « Terreau organique » devrait être maintenue dans l'enregistrement.

[13] À l'audience, le représentant d'Absorbent a fait valoir que « Terreau organique », « Engrais », « Mousse de tourbe » et « Plantes nuisibles et alimentation » formaient une même catégorie de marchandises et qu'une preuve d'emploi en liaison avec l'une de ces marchandises en particulier devrait servir à maintenir l'enregistrement de la catégorie en entier. Le représentant d'Absorbent a fait référence plus particulièrement à la décision *Westinghouse Air Brake Co. c. Moffat & Co.* (2001), 14 C.P.R. (4th) 257 (C.F. 1^{re} inst.) dans laquelle la preuve de l'emploi a été

jugée suffisante parce que les marchandises entraient dans une vaste catégorie et que certaines d'entre elles étaient des éléments constitutifs des autres marchandises. Par analogie, le représentant d'Absorbent a fait valoir que la preuve de l'emploi de la marchandise « Terreau organique » est suffisante pour maintenir l'enregistrement à l'égard des marchandises « Engrais », « Mousse de tourbe » et « Plantes nuisibles et alimentation » puisqu'elles appartiennent toutes à la même catégorie et que la preuve a révélé que les marchandises « Engrais », « Mousse de tourbe » et « Plantes nuisibles et alimentation » sont des composants de « Terreau organique ».

[14] Je ne souscris à l'affirmation d'Absorbent selon laquelle les marchandises « Terreau organique », « Engrais », « Mousse de tourbe » et « Plantes nuisibles et alimentation » forment une même catégorie. Les marchandises « Engrais », « Mousse de tourbe » et « Plantes nuisibles et alimentation » sont désignées séparément dans l'état déclaratif des marchandises et, par conséquent, elles ne peuvent être considérées comme des marchandises appartenant à la même catégorie que « Terreau organique ». L'application de la décision *Westinghouse*, précitée, peut être écartée pour ce seul motif. Qui plus est, en général, la jurisprudence compatible avec la décision *Westinghouse*, précitée, s'appuie au moins sur la présence de déclarations relatives à l'emploi de la marque de commerce à l'égard des marchandises en liaison avec lesquelles l'emploi n'a pas été démontré dans la preuve à l'appui. De toute évidence, ce n'est pas le cas en l'espèce.

[15] En fin de compte, je suis d'accord avec la Partie requérante pour dire que la présente affaire correspond davantage à la décision *John Labatt Ltd. c. Rainier Brewing Co. et al* (1984), 80 C.P.R. (2d) 228 (C.A.F.). Par conséquent, même si je suis convaincue que l'affidavit de M. Aylen me permet de conclure à l'emploi de la Marque en liaison avec la marchandise « Terreau organique » au cours de la période pertinente, je ne suis pas convaincue que cet affidavit me permet de conclure à l'emploi de la Marque en liaison avec les marchandises « Mousse de tourbe » et « Plantes nuisibles et alimentation ». Je vais maintenant me pencher sur la question de savoir si l'affidavit de M. Aylen indique que la Marque a été employée en liaison avec la marchandise « Engrais ».

[16] Même si l'affidavit présente des éléments de preuve relativement aux marchandises « Terreau organique » et « Engrais », j'ai mentionné précédemment que les emballages illustrés dans les pièces A-1 et A-2 contenaient respectivement des produits appelés [TRADUCTION] « Terreau tout usage » et [TRADUCTION] « Fumier de ver de terre » et que les factures étaient liées à la vente de fumier de ver de terre. Il me semble que l'affidavit fait état des marchandises « Terreau organique » et « Engrais » relativement à un seul produit, en l'occurrence du terreau organique. Je signale que cette conclusion semble compatible avec les arguments avancés par Absorbent au paragraphe 17 de ses observations écrites où elle soutient : [TRADUCTION] *La brochure établit clairement que le « fumier de ver de terre » est un engrais, puisqu'il y est décrit comme « une source de matières organiques à dégagement lent qui dure longtemps et ne brûle pas », et qui « aide à retenir l'humidité et favorise la croissance ».* Pour être plus précis, même si Absorbent a fait valoir à l'audience que « Terreau organique » et « Engrais » étaient des marchandises appartenant à la même catégorie, et qu'elles ne désignaient donc pas nécessairement la même chose, elle soutient dans ses observations écrites que le terreau organique peut être un engrais. En ce sens, Absorbent affirme que les termes [TRADUCTION] « terreau organique » et [TRADUCTION] « engrais » sont interchangeables et que, par conséquent, l'emploi démontré à l'égard de la marchandise « Terreau organique » corrobore également l'emploi à l'égard de la marchandise « Engrais ».

[17] Même si le « terreau organique » peut être utilisé comme engrais, la marchandise « Engrais » a été inscrite séparément dans l'enregistrement. Si je comprends bien le raisonnement suivi dans la décision *John Labatt Ltd.*, précitée, les « engrais » inscrits dans l'enregistrement ne comprennent pas le « terreau organique », mais désignent plutôt des engrais autres que du terreau organique. Je suis d'accord avec la Partie requérante pour dire que l'emploi en liaison avec la marchandise « Terreau organique » ne corrobore pas l'emploi en liaison avec la marchandise « Engrais ». J'ajouterais que, si Absorbent avait employé la Marque en liaison avec des engrais autres que du terreau organique, il n'aurait pas été excessivement contraignant pour elle de présenter une preuve de cet emploi.

[18] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que l'affidavit de M. Ayles est suffisant pour établir l'emploi de la Marque au cours de la période pertinente en liaison avec

« *Terreau organique* » de la manière exigée par la Loi. Par contre, je ne suis pas convaincue que l'affidavit de M. Aylen prouve l'emploi de la Marque en liaison avec les autres marchandises inscrites, ni qu'il avance des circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque. Par conséquent, l'inscription des marchandises « (2) Pierres de lave (3) Mousse de tourbe (4) Paillis d'écorce (5) Roche d'aménagement paysager (6) Engrais (7) Léonardite (8) Terre à diatomées (9) Plantes nuisibles et alimentation » sera supprimée de l'enregistrement.

[19] Compte tenu de ce qui précède et en vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués en application du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement LMC566886 ne devrait être maintenu qu'à l'égard de la marchandise « (1) Terreau organique ».

[20] L'enregistrement LMC566886 sera modifié conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 15 DÉCEMBRE 2009.

Céline Tremblay
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme
Édith Malo, LL.B.