

TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2012 COMC 54
Date de la décision : 2012-03-21

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée à
la demande de Fraser Milner Casgrain S.E.N.C.R.L.,
visant l’enregistrement n° LMC484269 de la marque de
commerce ECOTECH au nom de Best Way Stone
Limited**

[1] Le 24 février 2009, à la demande de Fraser Milner Casgrain S.E.N.C.R.L. (la Requérante), le registraire a donné 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 Best Way Stone Limited (l’Inscrivante), propriétaire inscrite de la marque de commerce ECOTECH (la Marque) enregistrée sous le n° LMC484269.

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises suivantes : Murs de soutènement, systèmes de murs de soutènement, murs de jardin ou murs d’aménagement paysager avec ou sans escalier incorporé, murs, briques, pierres, blocs, pavés, et murs, blocs, pierres et briques à texture rugueuse (les Marchandises).

[3] L’article 45 de la Loi oblige le propriétaire inscrit de la marque de commerce à indiquer si la marque a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises et/ou chacun des services énumérés dans 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. En l’espèce, la période pertinente au cours de laquelle l’emploi doit être établi s’étend du 24 février 2006 au 24 février 2009 (la Période pertinente).

[4] La définition d'« emploi » applicable en l'espèce est 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] En réponse à l'avis prévu à l'article 45, l'Inscrivante a produit l'affidavit de Jeffrey Pacitto, gestionnaire de comptes de l'Inscrivante. Les deux parties ont produit des observations écrites; il n'y a pas eu d'audience.

[6] Dans son affidavit, M. Pacitto affirme que l'Inscrivante conçoit, fabrique, vend et distribue pour la vente des produits pour l'aménagement paysager. Il affirme que, en 1996, l'Inscrivante a introduit la Marque en liaison avec un [TRADUCTION] « produit prémoulé de construction » servant habituellement à réaliser des allées piétonnières et généralement appelé « pavés », « blocs », « pierres » ou « briques » dans le commerce.

[7] Pour établir l'emploi de la Marque, M. Pacitto fournit, sous la cote A, la preuve d'une seule vente alléguée de « pavés » ECOTECH pendant la Période pertinente. Cette pièce consiste en une copie d'une facture datée du 21 juillet 2008. La facture porte également la date du 13 août 2009, soit la date à laquelle, selon M. Pacitto, la facture a été imprimée à partir de la base de données informatisée de l'Inscrivante. Je constate que la Marque figure dans le corps de la facture pour décrire le produit, à savoir « EcoTech (TM) AquaPave Granite ».

[8] Selon les circonstances, la preuve d'une seule vente peut suffire pour établir l'emploi d'une marque de commerce dans la pratique normale du commerce. Comme l'a dit la Cour fédérale dans *Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd.* (1987), 13 C.P.R. (3d) 289 (C.F. 1^{re} inst.), à la p. 293 :

La preuve d'une seule vente, en gros ou au détail, effectuée dans la pratique normale du commerce peut suffire, dans la mesure où il s'agit d'une véritable transaction commerciale et qu'elle n'est pas perçue comme ayant été fabriquée ou conçue délibérément pour protéger l'enregistrement de la marque de commerce.

[9] Toutefois, comme l'a souligné la Requérante, la Cour fédérale s'est exprimée ainsi dans *Guido Berlucci & C. S.r.l. c. Brouillette Kosie* (2007), 56 C.P.R. (4th) 401 (C.F.), au par. 20 :

... si un propriétaire inscrit choisit de ne produire la preuve que d'une seule vente, il joue avec le feu car il doit alors fournir suffisamment de renseignements concernant le contexte dans lequel s'est déroulée la vente pour éviter de susciter dans l'esprit du registraire ou de la Cour des doutes qui pourraient jouer contre lui.

[10] En l'espèce, même si M. Pacitto a fait plusieurs affirmations concernant la pratique normale du commerce dans son affidavit et a donné des raisons pour expliquer l'absence de vente en liaison avec la Marque pendant la Période pertinente, j'estime qu'il n'a pas fourni suffisamment de renseignements quant aux circonstances entourant la vente. Par exemple, au paragraphe 14 de son affidavit, M. Pacitto s'est exprimé ainsi au sujet de la pratique normale du commerce:

[TRADUCTION]

... Le client serait au courant de la liaison entre la marque de commerce ECOTECH et les pavés lorsqu'il passe une commande puisque, dans la pratique normale, pour passer une commande au point de vente au détail [de l'Inscrivante], le client identifie le produit au commis [de l'Inscrivante] en mentionnant la marque de commerce telle qu'elle est décrite dans les catalogues ou les brochures sur place ou sur le site Web [de l'Inscrivante] ou le client vérifie l'identité du produit en mentionnant la marque de commerce après que le commis [de l'Inscrivante] a identifié le produit ou l'a montré au client.

[11] J'aimerais souligner que M. Pacitto ne semble pas avoir une connaissance directe de la vente alléguée. En l'absence de preuve à l'appui, comme des copies des catalogues, des pages du site Web ou des brochures faisant voir la Marque en liaison avec des pavés au cours de la Période pertinente, ses déclarations à ce sujet relèvent de la conjecture et constituent de simples affirmations.

[12] De plus, pour expliquer l'absence de vente, M. Pacitto déclare que le produit ECOTECH est un produit de « niche » dans la gamme de produits de l'Inscrivante et qu'il représente un faible pourcentage du total des ventes et du volume de l'Inscrivante. Il affirme que les pierres ECOTECH sont plus écologiques que les pavés traditionnels, car elles comportent certaines caractéristiques qui permettent à la végétation environnante de pousser naturellement et de réduire le ruissellement pluvial en surface potentiellement nuisible. Il affirme également qu'il n'est pas inhabituel que l'Inscrivante n'ait qu'une seule vente de son produit ECOTECH au

cours d'une année donnée, voire aucune vente de son produit ECOTECH au cours d'une année donnée. Cependant, il ne produit aucune preuve pour étayer cette explication, comme une preuve des ventes antérieures à la Période pertinente, ce qui serait utile pour établir une telle tendance.

[13] Comme le souligne la Requérante, l'allégation de M. Pacitto selon laquelle le produit ECOTECH représente un faible pourcentage du total des ventes de l'Inscrivante, tant sur le plan de la valeur que du volume, est vague et aurait pu être mieux étayée grâce aux chiffres de vente. Les chiffres de vente auraient aidé à établir le volume relatif des ventes et la pratique normale du commerce. Une comparaison de prix avec la vente de pavés « traditionnels » par l'Inscrivante aurait été utile, ne serait-ce que pour aider à démontrer que les chiffres figurant sur la facture étaient conformes à la pratique normale du commerce. En l'occurrence, l'affidavit de M. Pacitto n'explique pas clairement la ou les raisons du faible volume de ventes. Même s'il parle des pavés ECOTECH de l'Inscrivante comme d'un produit de « niche », on ne sait pas précisément si le faible volume de ventes est simplement attribuable, par exemple, au prix des produits ECOTECH. En fait, l'absence de détails pertinents dans l'affidavit de M. Pacitto pourrait permettre de conclure que la Marque n'a tout simplement pas été employée ni annoncée au cours de la Période pertinente. Cette incertitude ressort encore davantage du fait que la preuve produite par l'Inscrivante sous la cote A a été imprimée à partir de la base de données de l'Inscrivante après la Période pertinente. Toutefois, d'après les déclarations de M. Pacitto et la facture elle-même, quatre copies de la facture auraient été créées au moment de la vente, y compris une « copie interne ». On ne sait trop pourquoi cet original n'a pas été produit en preuve.

[14] La seule autre preuve documentaire produite à l'appui de l'affidavit est postérieure à la Période pertinente. La pièce B est une copie de la table des matières du catalogue de l'Inscrivante publié en mars 2009. M. Pacitto affirme que, avant que l'Inscrivante ne reçoive l'avis prévu à l'article 45 dans le cadre de la présente affaire, la décision avait été prise d'inscrire la Marque dans le catalogue et [TRADUCTION] « de la mettre plus en évidence ». À cet égard, je constate que la Marque figure en haut de la table des matières, mais pas nécessairement en liaison avec un produit en particulier, étant donné que la table des matières semble énumérer des marchandises autres que des pavés. Quoi qu'il en soit, cette pièce soulève encore une fois la question de savoir dans quelle mesure la Marque était mise en évidence, le cas échéant, dans les catalogues de l'Inscrivante auxquels les clients avaient effectivement accès pendant la Période

pertinente. Je trouve étrange que, malgré qu'il a fait référence à des catalogues, à des brochures et au site Web de l'Inscrivante lorsqu'il a décrit la pratique normale du commerce dans son affidavit, M. Pacitto n'a joint aucune pièce renvoyant à ces documents pour la Période pertinente.

[15] Bien que les exigences en matière de preuve d'emploi sous le régime de l'article 45 ne soient pas très élevées [*Woods Canada Ltd. c. Lang Michener et al* (1996), 71 C.P.R. (3d) 477 (C.F. 1^{re} inst.)] et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co. c. Registraire des marques de commerce* (1982), 63 C.P.R. (2d) 56 (C.F. 1^{re} inst.)], la preuve doit néanmoins être claire et non équivoque. Il faut présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée au cours de la période pertinente en liaison avec chacune des marchandises que spécifie l'enregistrement. En l'espèce, j'estime qu'il manque des détails nécessaires dans la preuve et, en l'absence d'éléments de preuve à l'appui tel que mentionné ci-dessus, je ne peux conclure que l'unique facture fournie représente une vente effectuée dans la pratique normale du commerce.

[16] Par conséquent, je ne puis conclure que l'Inscrivante a démontré l'emploi de la Marque pendant la Période pertinente en liaison avec l'une quelconque des Marchandises au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque

[17] Quant à savoir s'il existait des circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque pendant la Période pertinente, je souligne que, malgré les commentaires de M. Pacitto portant que ses pavés ECOTECH sont un produit de « niche », l'Inscrivante n'a soumis aucun argument explicite au sujet des circonstances spéciales. Quoi qu'il en soit, compte tenu des conclusions auxquelles je suis arrivé ci-dessus sur la question de savoir si l'Inscrivante a même commercialisé ses marchandises ECOTECH avant que l'avis prévu à l'article 45 n'ait été donné, je ne puis conclure que les critères énoncés dans *Registraire des marques de commerce c. Harris Knitting Mills Ltd.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 488 (C.A.F.), ont été respectés en l'espèce. Plus particulièrement, la décision de l'Inscrivante de mettre la Marque [TRADUCTION] « plus en évidence » dans le catalogue de mars 2009 donne à penser que, à tout le moins, il était en son pouvoir de mettre la Marque plus en évidence pendant la Période pertinente. Le commentaire

suivant formulé par le juge Thurlow de la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *Plough Canada Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.* (1980), 53 C.P.R. (2d) 62 (C.A.F.), à la p. 66, me paraît à cet égard pertinent :

Il n'est pas permis à un propriétaire inscrit de garder sa marque s'il ne l'emploie pas, c'est-à-dire s'il ne l'emploie pas du tout ou s'il ne l'emploie pas à l'égard de certaines des marchandises pour lesquelles cette marque a été enregistrée.

[18] Étant donné que l'Inscrivante n'a présenté aucun élément de preuve démontrant que le défaut d'emploi de la Marque est dû à des raisons indépendantes de sa volonté, je dois également conclure qu'elle n'a pas démontré l'existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque au cours de la Période pertinente au sens du paragraphe 45(3) 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, l'enregistrement sera radié conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi.

Andrew Bene
Agent d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Jenny Kourakos, L.L.L.