



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

Référence : 2016 COMC 197
Date de la décision : 2016-12-28
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE
L’ARTICLE 45**

MediPurpose Ptc. Ltd

Partie requérante

et

Bemis Company, Inc.

Propriétaire inscrite

**LMC378,242 pour la marque de
commerce MEDI-PLUS**

Enregistrement

[1] Le 16 juillet 2014, à la demande de MediPurpose Ptc. Ltd (la Partie 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) à Curwood Inc. (la Propriétaire), qui était, à cette date, la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC378,242 de la marque de commerce MEDI-PLUS (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants [TRADUCTION] :

- (1) Sacs et drains à stérilisation médicale jetables.
- (2) Trousses de tests jetables.

[3] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l'égard de chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, qu'il précise la date à laquelle la marque a ainsi été employée en dernier lieu et les raisons de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour établir l'emploi s'étend du 16 juillet 2011 au 16 juillet 2014.

[4] La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec des produits est énoncée à l'article 4(1) de la Loi, lequel est ainsi libellé :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits 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 sont pas suffisantes pour 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 niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 soit peu élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst)] et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co Ltd c le Registraire des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst)], il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement au cours de la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co et al* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[6] En réponse à l'avis, la Propriétaire a produit l'affidavit de Thomas R. Pech, Jr., souscrit le 12 février 2015 à Oshkosh au Wisconsin. Seule la Partie requérante a produit des représentations écrites; la tenue d'une audience n'a pas été sollicitée.

[7] Le 6 mai 2015, le registraire a inscrit Bemis Company, Inc. À titre de propriétaire inscrite de la Marque. Ce changement n'est pas en cause dans l'espèce.

La preuve de la Propriétaire

[8] Dans son bref affidavit, M. Pech atteste qu'il est un employé de Bemis Healthcare Packaging Inc. (BHPI). Selon M. Pech, la Propriétaire et BHPI sont toutes deux des filiales en propriété exclusive de Bemis Company, Inc.

[9] Au soutien de son allégation portant qu'il [TRADUCTION] « croit véritablement que la marque a été employée de façon continue au Canada dans la pratique normale du commerce en liaison avec les produits pendant la période pertinente », M. Pech joint deux pièces à son affidavit.

[10] La pièce A se compose de 11 factures qui, atteste M. Pech, sont [TRADUCTION] « des factures représentatives pour les produits vendus au Canada pendant la période pertinente ». Les factures comprennent la mention d'un « MediPlus House Account » [compte hors commission MediPlus] dans le champ de table « Sales Representative » [représentant commercial] près du haut des factures, ainsi que le numéro de la facture, les modalités de paiement et les dates de facturation et de livraison. Les factures sont toutes datées de la période pertinente et semblent être adressées à des clients situés dans différentes villes canadiennes. Cependant, comme les noms et adresses des clients sont en grande partie caviardés, les factures ne montrent pas si l'adresse de facturation et l'adresse de livraison, pour chaque client, sont les mêmes. Je souligne que les factures comportent les mentions « Sold By Bemis Healthcare Packaging Inc. » [vendus par Bemis Healthcare Packaging Inc.] et « Payments to : BEMIS HEALTHCARE PACKAGING INC. » [payable à : BEMIS HEALTHCARE PACKAGING INC.]. En outre, « BEMIS® » apparaît en gros caractères dans le coin supérieur gauche de chaque facture. Il n'y a aucune mention de la Propriétaire dans les factures produites en pièce.

[11] La pièce B se compose de six documents qui, atteste M. Pech, sont [TRADUCTION] « un échantillonnage de fiches de vente distribuées au Canada pendant la période pertinente ». La Marque apparaît dans la partie supérieure de chaque fiche, au-dessus de « BEMIS » et du nom et de l'adresse de « Bemis Healthcare Packaging ». Au bas de chaque fiche figure la mention « Revised 14 June 2014 » [révisé le 14 juin 2014]. Chaque fiche comprend une description générale du « Medi-Plus® brand sterilization packaging » [ensemble de stérilisation de marque Medi-Plus®], indiqué comme étant « manufactured by Bemis Healthcare Packaging the largest

manufacturer of medical grade pouches in the world » [fabriqué par Bemis Healthcare Packaging, le plus grand fabricant de sacs de qualité médicale au monde]. Encore une fois, il n'y a aucune mention de la Propriétaire sur les fiches de vente produites en pièce.

[12] Chaque fiche de vente comprend également une description du produit particulier annoncé sur la fiche, ainsi qu'une liste de numéros de produit, dont certains figurent dans les factures jointes en pièce A. Certaines des fiches de vente comportent aussi une image du produit, mais seulement deux de ces images montrent la Marque apposée sur le produit. Parmi les fiches de vente qui comprennent des images de produit, je souligne tout particulièrement la suivante :

- La fiche intitulée « Medi-Plus® Pre-Folded Self Seal Pouches » [sacs autoscellants prépliés Medi-Plus®] illustre une paire de sacs. La Marque est visible sur l'un d'eux. Je souligne que l'un des numéros de produit sur cette fiche apparaît également en liaison avec la description du produit « Medi-Plus SS » dans la facture 90280668 produite en pièce.
- La fiche intitulée « Medi-Plus® Heat Seal Pouches » [sacs thermoscellants Medi-Plus®] illustre des boîtes de différentes tailles. La Marque est visible sur chaque boîte. Toutefois, les numéros de produit sur cette fiche n'apparaissent dans aucune des factures produites en pièce.
- La fiche intitulée « Medi-Plus® Tubing » [drains Medi-Plus®] illustre deux rouleaux de drains. Malheureusement, l'image est de mauvaise qualité et on ne voit pas clairement si la Marque apparaît sur l'un ou l'autre des rouleaux illustrés. Quoiqu'il en soit, je souligne que les numéros de produit sur cette fiche n'apparaissent dans aucune des factures produites en pièce.

[13] Enfin, je souligne qu'il existe une autre fiche de vente pour un [TRADUCTION] « drain » intitulée « Medi-Oxide® Tyvek® Tubing » [drain en Tyvek® Medi-Oxide®]. Cependant, bien que cette fiche de vente comprenne une liste de numéros de produit qui apparaissent dans les factures produites en pièce, elle ne comprend aucune image de produit. Par conséquent, je ne suis pas en mesure de déterminer si la Marque est visible sur le produit.

Analyse

[14] En premier lieu, je souligne qu'aucune des factures ni aucune des fiches de vente ne fait référence aux produits visés par l'enregistrement (2), [TRADUCTION] « trousse de tests jetables ». Par conséquent, il n'y a pas non plus de preuve que la Marque était affichée sur ces produits ou qu'elle y était autrement associée, ni de preuve que ces produits étaient vendus ou autrement transférés au Canada, pendant la période pertinente. Étant donné que je ne dispose d'aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque, les produits visés par l'enregistrement que sont les [TRADUCTION] « trousse de tests jetables » seront supprimés de l'enregistrement.

[15] En ce qui concerne les autres produits, la Partie requérante présente de nombreuses observations concernant les lacunes alléguées dans la preuve produite. Plus particulièrement, la Partie requérante soutient que la preuve ne montre aucun transfert des produits visés par l'enregistrement et ne montre aucune présentation de la Marque en liaison avec l'un quelconque des produits au moment du transfert. Quoiqu'il en soit, la Partie requérante soutient que la preuve n'établit aucun emploi de la Marque qui s'appliquerait en faveur de la Propriétaire.

Transferts des produits visés par l'enregistrement

[16] En ce qui concerne les transferts des produits visés par l'enregistrement, la Partie requérante soutient qu'il n'apparaît pas clairement que les numéros et les courtes descriptions des produits figurant dans les factures produites en pièce se rapportent aux produits visés par l'enregistrement.

[17] Cependant, lorsque les factures sont examinées de pair avec les fiches de vente, je souligne que tous les numéros de produit, sauf un, figurant dans les factures figurent également dans les fiches de vente, comme il a été expliqué précédemment. Comme ces fiches de vente annoncent des sacs et des drains décrits comme étant des [TRADUCTION] « emballages à stérilisation » qui sont « de qualité médicale », j'admets que la preuve montre des transferts des produits visés par l'enregistrement (1), [TRADUCTION] « sacs et drains à stérilisation médicale jetables », au Canada pendant la période pertinente.

Présentation de la Marque

[18] En ce qui concerne la présentation de la Marque en liaison avec de tels produits visés par les transferts, la Partie requérante souligne que M. Pech n'a pas déclaré dans son affidavit que la Marque était présentée sur l'un quelconque des produits vendus ou sur leur emballage.

[19] Cependant, comme je l'ai déjà mentionné, l'une des fiches de vente distribuées au Canada, intitulée « Medi-Plus® Pre-Folded Self Seal Pouches » [sacs autoscellants prépliés Medi-Plus®], montre la Marque apposée sur l'un de ces sacs. En outre, les numéros de produit sur cette fiche de vente apparaissent également dans trois des factures produites en pièce, y compris la facture 90280668, laquelle indique qu'il s'agit du produit « Medi-Plus SS ». Considérant la preuve dans son ensemble, j'admets que la Marque était visible sur les [TRADUCTION] « sacs à stérilisation médicale jetables » vendus au Canada dans la pratique normale du commerce pendant la période pertinente.

[20] Inversement, aucune des fiches de vente produites en pièce ne montre la Marque sur un drain, même si la Marque apparaît dans la partie supérieure des fiches de vente. La Cour d'appel fédérale a soutenu que la présentation d'une marque de commerce sur des documents imprimés ne peut constituer un emploi en liaison avec des produits que si ces documents accompagnent les produits au moment du transfert dans la pratique normale du commerce [voir *BMW Canada Inc c Nissan Canada Inc*, 2007 CAF 255, 60 CPR (4th) 181].

[21] En l'espèce, rien n'indique que les fiches de vente ont été distribuées au moment de la vente, ou qu'elles accompagnaient autrement les produits au moment de tout transfert. Je ne suis donc pas disposé à conclure que la distribution des fiches de vente, comme l'a mentionné M. Pech, constitue un emploi de la Marque au Canada au sens de l'article 4(1) de la Loi.

[22] De la même façon, la présentation d'une marque de commerce dans une facture ne peut constituer un emploi de cette marque de commerce au sens de la Loi que si la facture accompagnait les produits au moment du transfert [voir *Gordon A MacEachern Ltd c National Rubber Co Ltd* (1963), 41 CPR 149 (C de l'É); et *Riches, McKenzie & Herbert c Pepper King Ltd* (2000), 8 CPR (4th) 471 (CF 1^{re} inst)].

[23] En l'espèce, rien n'indique que les factures produites en pièce accompagnaient les produits au moment de la livraison. En effet, en l'absence de détails de la part de M. Pech, et étant donné que les adresses de facturation et de livraison étaient caviardées dans les factures, je ne suis pas disposé à conclure que les personnes qui ont reçu les drains envoyés ont également reçu la facture correspondante au même moment, de sorte qu'elles associeraient la présentation de la Marque dans la facture aux produits eux-mêmes.

[24] Quoiqu'il en soit, la Marque n'apparaît pas dans la facture dans les descriptions de produit se rapportant aux [TRADUCTION] « drains ». En outre, si j'applique les principes établis par la Cour d'appel fédérale dans *Hortilux Schreder BV c Iwasaki Electric Co*, 2012 CAF 321, CarswellNat 4836] et par la Cour fédérale dans *Tint King of California Inc c Canada (Registraire des marques de commerce)*, 2006 CF 1440, 56 CPR (4th) 223, je ne suis pas convaincu que la mention de « MediPlus House Account » [compte hors commission MediPlus] dans ces factures constitue la présentation d'une marque de commerce en liaison avec les produits visés par la facture.

[25] À cet égard, je souligne que la mention « MediPlus House Account » [compte hors commission MediPlus] apparaît dans un tableau comprenant les détails de paiement et de livraison, alors qu'une marque de commerce non liée, « BEMIS® », apparaît bien plus en évidence dans la partie supérieure de chaque facture. De plus, si j'applique les principes établis par la Cour d'appel fédérale dans *Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie International pour l'informatique CII Honeywell Bull SA* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF) et *Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF), je ne suis pas convaincu que les éléments dominants de la marque de commerce telle qu'elle a été enregistrée ont été préservés. Bien qu'une variante de la Marque apparaisse dans la mention « MediPlus House Account » [compte hors commission MediPlus], sans symbole de marque de commerce et sans qu'elle se distingue autrement du texte qui l'entoure. Ainsi, je ne suis pas convaincu que les factures produites en pièce constituent une présentation de la Marque telle qu'elle a été enregistrée en liaison avec des [TRADUCTION] « drains ».

[26] Par conséquent, bien que je sois convaincu que la Marque était présentée sur les [TRADUCTION] « sacs à stérilisation médicale jetables » vendus au Canada pendant la période

pertinente, il n'y a aucune preuve que la Marque apparaissait sur ces produits ou qu'avis de liaison avait autrement été donné entre la Marque et les [TRADUCTION] « drains à stérilisation médicale jetables ».

Emploi par la Propriétaire

[27] Reste toutefois à déterminer si un tel emploi de la Marque en liaison avec des [TRADUCTION] « sacs à stérilisation médicale jetables » s'applique en faveur de la Propriétaire. Comme l'a souligné la Partie requérante, les pièces produites ne contiennent aucune mention de la Propriétaire. En effet, outre les questions d'éventuel ouï-dire, la déclaration de M. Pech portant qu'il [TRADUCTION] « croit véritablement que la marque a été employée de façon continue au Canada dans la pratique normale du commerce » est elle-même muette quant à l'identité de l'entité ayant employé la Marque.

[28] D'après les renseignements compris dans les factures et les fiches de vente produites en pièce, tout emploi de la Marque semblerait avoir été fait par BHPI, sans mention de la Propriétaire. À cet égard, les factures produites en pièce indiquent toutes que les produits sont « Sold By Bemis Healthcare Packaging, Inc. » [vendus par Bemis Healthcare Packaging Inc.] et les fiches de vente mentionnent les produits comme ayant été « manufactured by Bemis Healthcare Packaging » [fabriqués par Bemis Healthcare Packaging].

[29] En vertu de l'article 50(1) de la Loi, pour que l'emploi de la Marque par BHPI s'applique en faveur de la Propriétaire, la Propriétaire doit exercer un « contrôle, directement ou indirectement, [sur] les caractéristiques ou la qualité des produits » vendus en liaison avec la Marque sous licence.

[30] Comme l'a affirmé la Cour fédérale, il y a trois méthodes principales par lesquelles un propriétaire de marque de commerce peut démontrer qu'il exerce le contrôle requis en vertu de l'article 50(1) de la Loi : premièrement en attestant clairement du fait qu'il exerce le contrôle requis; deuxièmement, en produisant une preuve démontrant qu'il exerce le contrôle requis; ou troisièmement, en produisant une copie d'un accord de licence qui prévoit le contrôle requis [conformément à *Empresa Cubana del Tabaco c Shapiro Cohen*, 2011 CF 102, 91 CPR (4th) 248]. La preuve du contrôle exercé par le propriétaire d'une marque de commerce déposée peut

en retour corroborer la conclusion qu'il existe un accord de licence [*Wells' Dairy Inc c UL Canada Inc* (2000), 7 CPR (4th) 77 (CF 1^{re} inst)].

[31] En l'espèce, M. Pech n'allègue pas l'existence d'une licence ni n'atteste que la Propriétaire exerce quelque forme de contrôle que ce soit. M. Pech affirme bien que BHPI et la Propriétaire sont toutes deux des filiales en propriété exclusive de la même société mère, Bemis Company, Inc. Cependant, même si j'admettais que cette relation d'affaires existait pendant la période pertinente, la preuve n'indique pas que, à travers cette relation, la Propriétaire a exercé, directement ou indirectement, un contrôle sur les caractéristiques ou la qualité des produits vendus en liaison avec la Marque.

[32] À cet égard, comme l'a soutenu la Partie requérante, je souligne qu'il est sous-entendu dans certains cas de jurisprudence que la structure de l'entreprise à elle seule ne suffit pas pour établir l'existence d'un accord de licence au sens de l'article 50 de la Loi, en l'absence de preuve permettant de conclure à l'existence du contrôle requis [voir *MCI Communications Corp c MCI Multinet Communications Inc* (1995), 61 CPR (3d) 245 (COMC); *Loblaws Inc c Tritap Food Broker* (1999), 3 CPR (4th) 108 (COMC)]. En l'espèce, il n'y a simplement pas de renseignements se rapportant à un quelconque accord de licence ou à l'exercice d'un contrôle entre ces entités. En outre, il n'y a pas non plus de preuve démontrant que BHPI agissait simplement à titre d'agent de la Propriétaire.

[33] La preuve limitée produite par la Propriétaire est conforme à l'emploi de la Marque par BHPI, mais demeure muette quant au contrôle que devait exercer la Propriétaire sur les caractéristiques et la qualité des produits. La Propriétaire a produit l'affidavit d'un employé de BHPI, accompagné d'éléments de preuve de la promotion et des ventes par cette entreprise. Les factures et les fiches de vente produites en pièce indiquent toutes BHPI sans mentionner la Propriétaire. En outre, la preuve ne fournit aucun contexte quant à la relation d'affaires qu'entretient la Propriétaire avec BHPI et ne comprend aucune autre mention de la Propriétaire, quelle qu'elle soit. Dans les circonstances, je ne suis pas disposé à conclure que tout emploi démontré de la Marque par BHPI s'applique en faveur de la Propriétaire.

[34] Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[35] De plus, je ne dispose d'aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque.

Décision

[36] En conséquence, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera radié.

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

Traduction certifiée conforme
Sophie Ouellet, trad.a.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

Aucune audience tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

MacRae & Co.

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Sander R. Gelsing

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE