



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2019 COMC 109

Date de la décision : 2019-10-10

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

Urbanek Intellectual Property Law

Partie requérante

et

489425 Alberta Ltd.

Propriétaire inscrite

**LMC699,280 pour la marque de
commerce QUICK GROW**

Enregistrement

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à l'égard de l'enregistrement n° LMC699,280 de la marque de commerce QUICK GROW (la Marque), détenu par 489425 Alberta Ltd.

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

PRODUITS

Engrais liquide; engrais granulé.

SERVICES

(1) Exploitation d'un commerce spécialisé dans la vente et la distribution d'engrais.

(2) Exploitation d'un site Web diffusant de l'information à des tiers sur les plantes, les engrais et le jardinage.

[3] Pour les raisons exposées ci-après, je conclus qu'il y a lieu de maintenir l'enregistrement dans son intégralité.

INTRODUCTION

[4] Le 23 octobre 2017, à la demande d'Urbanek Intellectual Property Law (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi à 489425 Alberta Ltd. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de la Marque.

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, 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'elle précise la date à laquelle la marque a ainsi été 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 s'étend du 23 octobre 2014 au 23 octobre 2017.

[6] Les définitions pertinentes d'« emploi » sont énoncées à l'article 4 de la Loi, lequel est libellé comme suit :

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.

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

[7] Lorsqu'il s'agit de services, la présentation de la marque de commerce dans l'annonce des services est suffisante pour satisfaire aux exigences de l'article 4(2) de la Loi, du moment que le propriétaire de la marque de commerce offre et est prêt à exécuter les services au Canada [*Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co* (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)].

[8] Il est bien établi que le simple fait d'alléguer qu'une marque de commerce a été employée n'est pas suffisant 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 cette procédure 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 Registrar of Trade Marks* (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 et des services spécifiés dans l'enregistrement pendant la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[9] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Mark Sutherland, souscrit le 16 janvier 2018. Les parties ont toutes deux produit des représentations écrites. La tenue d'une audience n'a pas été sollicitée.

LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[10] Dans son affidavit, M. Sutherland affirme qu'il est un administrateur et le président de la Propriétaire, une société albertaine exerçant ses activités sous le nom commercial North American Greenhouse Supplies depuis 1992. Il explique que les activités de la Propriétaire pendant toute la période pertinente ont consisté à produire, distribuer et vendre de l'engrais liquide et granulé par l'intermédiaire de son centre de distribution commerciale situé à Calgary, ainsi que sur son site Web. Comme pièce B, il joint à son affidavit un instantané tiré du site Web de la Propriétaire présentant une devanture de magasin arborant la Marque. Il affirme que l'enseigne arborant la Marque a été installée avant la période pertinente et qu'elle est demeurée la même jusqu'à ce jour.

[11] M. Sutherland explique que, bien que la Propriétaire se soit au départ concentrée sur les ventes et la distribution aux grossistes locaux et aux acheteurs au détail dans son point de vente au détail, elle a créé son site Web en 1999 [TRADUCTION] « par l'entremise de sa société affiliée, QuickGrow Indoor Garden Centre Ltd. (la « Société affiliée »), qui a créé le site pour le compte de [la Propriétaire] », et elle a commencé à commercialiser et à vendre ses produits et ses

services sur son site Web en plus de son magasin. Comme pièce C, M. Sutherland joint une recherche effectuée dans le bottin Internet (WHOIS) montrant que le site Web *www.quickgrow.com* appartient à la Société affiliée et il affirme que, [TRADUCTION] « pendant toute [la période pertinente] et en tout temps jusqu'à ce jour, le site Web a été exploité par [la Propriétaire] ». Comme pièces P, Q, R et S, il joint des imprimés de statistiques datant de 2014, de 2015, de 2016 et de 2017, respectivement, et montrant le trafic sur le site Web de la Propriétaire pendant ces années. Les documents indiquent que le site Web de la Propriétaire a reçu environ 100 000 visites par année, pour la plupart d'internautes se trouvant au Canada.

[12] Comme pièces E et F, M. Sutherland joint à son affidavit des copies d'étiquettes arborant la Marque qui figuraient respectivement sur un formulaire de commande de produits sur le site Web de la Propriétaire et sur les produits de la Propriétaire. Je souligne que les produits présentés en pièce F sont des bidons et des bouteilles arborant l'étiquette qui semblent être conçus pour contenir du liquide dans des quantités de 10 L, de 4 L et de 1 L. De plus, comme pièce L, M. Sutherland joint des photographies de contenants d'engrais granulé arborant la Marque. Il affirme que ces contenants ont été vendus par la Propriétaire pendant la période pertinente.

[13] M. Sutherland affirme que la Propriétaire vend également d'autres produits d'engrais qui étaient à l'origine vendus sous la Marque, mais qui sont maintenant vendus sous les marques de commerce « Quick Mix » et « Quick Bloom », ainsi que des engrais produits par des tiers. Comme pièces G, H, et I, il joint des imprimés tirés du site d'archives Internet Wayback Machine montrant le site Web de la Propriétaire tel qu'il existait pendant la période pertinente. La Marque est présentée dans le coin supérieur gauche de chacune des pages. Les pièces H et I montrent la page « Shop » [Magasiner] du site Web dans la catégorie « Fertilizers and Nutrients » [Engrais et nutriments]; je souligne que la pièce I comporte de nombreuses inscriptions relatives aux produits « Quick Grow », dont « Quick Grow Part 2 » [Quick Grow Étape 2] et « Quick Grow Part 3 » [Quick Grow Étape 3]. M. Sutherland affirme que le produit « Quick Grow Part 2 » [Quick Grow Étape 2] est maintenant commercialisé sous la marque « Quick Mix ». Comme pièces J et K, il joint des photographies d'engrais liquides sur lesquels sont apposées des étiquettes arborant la marque de commerce « Quick Mix » en grosses lettres.

Cependant, je souligne que la Marque est également présentée en plus petites lettres sous cette marque de commerce.

[14] Comme pièces M et N, M. Sutherland joint à son affidavit des imprimés du site Web de la Propriétaire datant de la période pertinente tirés du site d'archives Internet Wayback Machine. La première page est intitulée « Articles » et la deuxième contient un article d'information portant sur des questions de jardinage comme l'aération et l'absorption des nutriments. La Marque est présentée dans le coin supérieur gauche de chacune des pages.

[15] Comme pièce O, M. Sutherland joint à son affidavit cinq factures datées du 27 mars 2015, du 14 février 2017, du 17 mars 2017, du 21 août 2017 et du 14 septembre 2017. Ces factures font état de ventes de produits appelés « Quick Grow » et « Quickgrow », étapes 1, 2 et 3. Les factures présentent également la Marque au haut de la page. Les factures indiquent que les produits « Quick Grow » et « Quickgrow » ont été vendus dans des formats de 1 L, de 2 L et de 4 L, ainsi que dans le format « Concentrate Mix – (220 grams per Liter) » [Mélange concentré – (220 grammes par litre)]. M. Sutherland affirme qu'une copie originale de la facture aurait été fournie à l'acheteur au moment de l'achat.

[16] Enfin, comme pièce T, M. Sutherland joint à son affidavit un rapport de ventes intitulé « Quick Grow Sales Totals » [Ventes totales de Quick Grow]. Le rapport fait état de ventes d'engrais sec et d'engrais liquide réalisées pendant la période pertinente. M. Sutherland explique que les produits énumérés dans le rapport de ventes correspondent à l'engrais liquide montré en pièce J et à l'engrais granulé montré en pièce L.

ANALYSE

[17] D'entrée de jeu, je souligne que, dans ses représentations écrites, la Propriétaire mentionne des faits concernant la Société affiliée qui ne font pas partie de la preuve. Par conséquent, je ne tiendrai pas compte de ces observations [*Ridout & Maybee LLP c Encore Marketing International, Inc* (2009), 72 CPR (4th) 204 (COMC)].

[18] Dans ses représentations écrites, la Partie requérante décompose l'affidavit de M. Sutherland paragraphe par paragraphe et fait valoir que pratiquement toutes ses déclarations et ses pièces devraient être écartées. Cette décomposition de la preuve constitue une approche

trop technique qui est incompatible avec l'objet de la procédure prévue à l'article 45 [voir *Dundee Corp c GAM Ltd*, 2014 COMC 152, au para 21; *Reckitt Benckiser (Canada) Inc c Tritap Food Broker*, 2013 COMC 65, au para 27]. C'est la preuve dans son ensemble qui doit être considérée, et il convient de rappeler que les pièces doivent être examinées conjointement avec l'information fournie dans l'affidavit. En outre, en l'absence d'une preuve contraire, il convient d'admettre sans réserve une déclaration sous serment faite par un déposant et d'accorder une crédibilité substantielle aux déclarations contenues dans un affidavit produit dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 [*Oyen Wiggs Green & Mutala LLP c Atari Interactive, Inc*, 2018 COMC 79, au para 25]. Enfin, bien que, dans ses observations, la Partie requérante indique qu'un certain nombre des photographies jointes par M. Sutherland sont inintelligibles, je n'ai aucune difficulté à discerner les éléments de preuve photographique présentés au registraire.

[19] Les observations de la Partie requérante peuvent être résumées comme suit : la preuve constituée d'imprimés du site Web de la Propriétaire équivaut à du oui-dire; la preuve constituée de factures de la Propriétaire ne vise pas l'ensemble de la période pertinente et présente une marque de commerce différente de la Marque telle qu'elle est enregistrée; et M. Sutherland n'a pas établi que l'emploi de son site Web s'applique au profit de la Propriétaire plutôt que de la Société affiliée.

Oui-dire

[20] Il est bien établi que, compte tenu de la nature sommaire de la procédure prévue à l'article 45, [TRADUCTION] « [t]oute préoccupation quant au fait que [l]a preuve constitue du oui-dire devrait être dirigée vers le poids de celle-ci, plutôt que son admissibilité » [*Eva Gabor International Ltd c 1459243 Ontario Inc*, 2011 CF 18, au para 18]. Par conséquent, toute préoccupation concernant la fiabilité de la preuve constituée d'imprimés du site Web de la Propriétaire sera examinée en fonction du poids de cette dernière plutôt que de son admissibilité.

[21] En ce qui concerne les préoccupations de la Partie requérante concernant la fiabilité de la preuve tirée du site d'archives Internet Wayback Machine, je souligne que les pages Web archivées obtenues au moyen du site Wayback Machine présentant l'état de sites Web dans le passé ont été jugées généralement fiables [voir *ITV Technologies Inc c WIC Television Ltd*, 2003 CF 1056, confirmée par 2005 CAF 96; *Cogan c EMusic.com Inc*, 2011 COMC 34, au para 18].

Preuve constituée de factures

[22] La Partie requérante fait valoir que, sur certaines des factures, la marque employée est « Quickgrow » plutôt que la Marque telle qu'elle est enregistrée, laquelle est écrite en deux mots. Cependant, je conviens avec la Propriétaire que cette variante est suffisamment mineure pour que la Marque n'en ait pas perdu son identité et demeure reconnaissable [voir *Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF); *Canada (Registrar of Trade Marks) c Cie internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull, SA* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF); *Bennett Jones c Dowie* (2009), 77 CPR (4th) 74]. Quoi qu'il en soit, je souligne que plusieurs des factures présentent la Marque sous sa forme originale et que la Marque figure également sur les produits mentionnés dans les factures.

[23] La Partie requérante soutient également que M. Sutherland n'a fourni aucune facture pour 2014 et 2016, et seulement une facture pour 2015. Cependant, il est bien établi que la preuve d'une seule vente peut être suffisante pour établir l'emploi dans le cadre de la procédure de radiation prévue à l'article 45, du moment qu'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 [voir *Philip Morris Inc c Imperial Tobacco Ltd* (1987), 13 CPR (3d) 289, au para 12].

[24] En l'espèce, M. Sutherland a fourni des factures présentant la Marque et faisant état de ventes d'engrais réalisées pendant la période pertinente. D'après les formats énumérés dans ces factures, je suis convaincu que ces factures font état de ventes d'engrais liquide et d'engrais granulé. J'appuie également ma conclusion sur le rapport de ventes faisant état de ventes à la fois d'engrais liquide et d'engrais granulé pendant la période pertinente, pour lesquels M. Sutherland a établi une correspondance avec les produits présentés dans les pièces J et L. Bien que certains de ces produits présentent les marques « Quick Mix » et « Quick Bloom », M. Sutherland a attesté que, pendant la période pertinente, ces produits ont été vendus en liaison avec la Marque plutôt qu'avec ces autres marques de commerce, et cette allégation est corroborée par les factures produites en preuve par la Propriétaire. En outre, je souligne que, comme le montrent les pièces J et K jointes à l'affidavit de M. Sutherland, les produits qui sont maintenant vendus sous la marque de commerce « Quick Mix » arborent également la Marque telle qu'elle est enregistrée; à

cet égard, je souligne que rien n'empêche l'emploi simultané de deux marques de commerce [AW Allen Ltd c Canada (Registrar of Trade Marks) (1985), 6 CPR (3d) 270 (CF 1^{re} inst)]. Compte tenu de ce qui précède et de la preuve dans son ensemble, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec des engrais liquides et des engrais granulés dans la pratique normale du commerce au Canada pendant la période pertinente. De façon similaire, je suis convaincu que cette preuve de ventes établit l'emploi de la Marque en liaison avec les services [TRADUCTION] « exploitation d'un commerce spécialisé dans la vente et la distribution d'engrais » au Canada pendant la période pertinente.

Site Web

[25] La Partie requérante fait valoir que le rapport de la recherche effectuée dans le bottin Internet (WHOIS) indiquant à qui appartient le site Web *www.quickgrow.com* tient du ouï-dire et que, quoi qu'il en soit, elle établit que le site Web est détenu par la Société affiliée, plutôt que la Propriétaire. Selon la Partie requérante, étant donné que le site Web appartient à la Société affiliée, tout emploi de la Marque s'applique au profit de la Société affiliée plutôt que de la Propriétaire. En outre, la Partie requérante soutient que la preuve n'établit pas que la Propriétaire exerce un contrôle sur les caractéristiques ou la qualité d'un ou de plusieurs des produits ou des services qui seraient vendus sur ce site Web et que, en l'absence d'un accord de licence, le simple fait que la Propriétaire et ce tiers puissent être [TRADUCTION] « affiliés » ne démontre pas l'exercice de ce contrôle exigé.

[26] Cependant, je conviens avec la Propriétaire que le fait que la Société affiliée détenait le nom de domaine n'est pas pertinent, dans la mesure où c'est la Propriétaire qui a exécuté les services [TRADUCTION] « d'exploitation d'un site Web diffusant de l'information à des tiers sur les plantes, les engrais et le jardinage ». Il est bien établi que la propriété d'un nom de domaine n'équivaut pas à l'emploi d'une marque de commerce [voir *Runway Beauty, Inc c Hernandez*, 2013 COMC 79; *Lidl Stiftung & Co. KG c Liberty Merchant Company Inc*, 2018 COMC 51]. En l'espèce, l'affidavit de M. Sutherland indique clairement que c'est la Propriétaire, plutôt que la Société affiliée, qui a exploité le site Web et qui a exercé des activités sur le site Web. Par conséquent, tout comme l'emploi d'une marque de commerce ne s'applique pas au profit du

propriétaire d'un immeuble du simple fait qu'un locataire présente une enseigne sur la devanture de cet immeuble, il n'y a en l'espèce aucun emploi de la Marque par la propriétaire du site Web.

[27] En l'espèce, les pièces M et N établissent clairement que le site Web a présenté la Marque en liaison avec de l'information sur les plantes, les engrais et le jardinage. M. Sutherland a attesté que les articles figurant dans ces pièces étaient présentés sur le site Web pendant la période pertinente. En outre, les pièces P à S établissent que le site Web a été consulté par des Canadiens pendant la période pertinente. En conséquence, je suis convaincu que la preuve de la Propriétaire établit l'emploi de la Marque en liaison avec les services (2) au Canada pendant la période pertinente.

DÉCISION

[28] En conséquence, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

G.M. Melchin
Agent d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Hétu, trad.

**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

D. Scott Moore

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Ted B. Urbanek

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE