



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 163

Date de la décision : 2021-02-09

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

753146 Alberta Ltd.

Partie requérante

et

Premier Tech Ltée/Premier Tech Ltd.

Propriétaire inscrite

LMC888,451 pour WipeOut

Enregistrement

INTRODUCTION

[1] Le 15 janvier 2018, à la demande de 753146 Alberta 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, c T-13 (la Loi) à Premier Tech Ltée/Premier Tech Ltd. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC888,451 pour la marque de commerce WipeOut (la Marque).

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

(1) Herbicides.

(2) Fongicides, insecticides et fumigants.

(Parfois ci-après appelés collectivement les Produits)

[3] L'article 45 de la Loi exige du propriétaire inscrit de la marque de commerce de démontrer si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacun des produits 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 démontrer l'emploi est du 15 janvier 2015 au 15 janvier 2018.

[4] La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec les produits est énoncée à l'article 4 de la Loi 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.

[5] En l'absence d'emploi, conformément à l'article 45(3) de la Loi, une marque de commerce est susceptible d'être radiée, à moins que l'absence d'emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a soumis l'affidavit de Louis Carrier, assermenté le 11 avril 2018.

[7] Les deux parties ont déposé des représentations écrites. Aucune audience n'a été tenue.

RÉSUMÉ DE LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[8] M. Carrier est le président de Premier Tech Home & Garden Inc. (PTHG) et occupe ce poste depuis qu'il s'est joint à PTGH le 9 mai 2016 [para 1]. M. Carrier est responsable de l'image de marque, de la publicité, de l'innovation, des promotions et des stratégies d'accès au marché de PTHG et connaît tous les aspects des activités, du marketing et des ventes de PTHG, y

compris les Produits vendus sous la Marque. À cet égard, M. Carrier affirme qu'il a connaissance des faits contenus dans son affidavit soit à partir de connaissances personnelles, soit à partir de connaissances tirées des registres et dossiers de PTHG [para 4].

[9] M. Carrier explique que PTHG est une filiale en propriété exclusive de la Propriétaire [para 6]. PTHG est également le licencié de la Propriétaire et était le licencié du prédécesseur de la Propriétaire en titre Sure-Gro IP Inc. (Sure-Gro) [para 2]. La Propriétaire et son prédécesseur ont fusionné le 3 décembre 2017 et, à la suite de la fusion, la Marque est maintenant la propriété de la Propriétaire [para 7].

[10] En ce qui a trait à l'emploi de la Marque, M. Carrier fournit des chiffres de ventes annuelles agrégés pour les Produits vendus par PTHG en liaison avec la Marque [para 18] et déclare que pendant la période pertinente :

- la Marque [TRADUCTION] « a été employée au Canada (et est toujours employée) en liaison avec une gamme d'herbicides destinés à tuer les mauvaises herbes et l'herbe, y compris l'herbe à puces et les chardons » [para 12];
- les [TRADUCTION] « Produits ont été vendus au Canada (et sont toujours vendus) sous la marque WILSON » [para 13];
- les Produits ont été vendus au Canada en bouteilles ou en contenants en plastique sur lesquels la Marque a été apposée [para 13];
- lorsque les Produits n'étaient pas vendus individuellement en bouteilles ou en contenants, ils étaient emballés dans des boîtes arborant la Marque [para 15].

[11] M. Carrier déclare que chaque produit vendu par PTHG est identifié au moyen d'un numéro d'unité de gestion de stock et que les Produits vendus dans la pratique normale du commerce par PTHG pendant la période pertinente ont été identifiés, entre autres, par les quatre noms de produits suivants (chaque nom de produit ayant son numéro d'unité de gestion de stock correspondant) : « WipeOut Ready-to-use Ultra Liquid Herbicide », « WipeOut Ultra Herbicide », « WipeOut Ultra Battery Sprayer » et « WipeOut Max Club Pack » [para 16].

Toutefois, je constate que la nature précise de ces deux derniers produits n'est nulle part indiquée ni expliquée dans la preuve. J'y reviendrai plus tard.

[12] À l'appui de ses affirmations d'emploi à l'égard de la marque, M. Carrier joint les pièces suivantes à son affidavit :

- La Pièce 1 est formée d'une copie de l'enregistrement visé.
- La Pièce 2 consiste en [TRADUCTION] « l'œuvre d'art employée pour imprimer les étiquettes qui sont apposées sur les Produits » que M. Carrier atteste comme un exemple illustratif de la façon dont la Marque a été employée au Canada pendant la période pertinente [para 14]. M. Carrier fait remarquer que, puisque cette œuvre est datée du 2 novembre 2015, le prédécesseur en titre de l'inscrivante Sure-Gro et son licencié PTHG sont identifiés sur ladite étiquette au bas à gauche.
- La Pièce 3 consiste en une photographie de boîtes que M. Carrier atteste comme un exemple illustratif de la façon dont la Marque a été employée au Canada pendant la période pertinente. M. Carrier ajoute que la photographie [TRADUCTION] « illustre également la façon dont les Produits ont été vendus pendant la Période pertinente à des consommateurs finaux dans l'un des magasins de détail de clients de PTHG » [para 15].
- La Pièce 4 consiste en des copies des factures produites par PTHG à des clients de magasins de détail au Canada pendant la période pertinente, que M. Carrier déclare être des [TRADUCTION] « exemples illustratifs et certainement non exhaustifs des ventes au Canada par PTHG de Produits arborant la [Marque] pendant la période pertinente » [para 17].

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[13] Dans ses observations écrites, la Partie requérante soulève essentiellement cinq questions principales. Premièrement, elle soutient que l'affidavit de M. Carrier est insuffisant et peu fiable parce que l'auteur de l'affidavit semble n'avoir aucun lien avec la Propriétaire et/ou son prédécesseur en titre et ne semble pas avoir de connaissance personnelle des faits qui sont survenus au cours de la période précédant son arrivée à PTHG. Deuxièmement, elle fait valoir

que l'emploi en preuve de la Marque ne peut pas s'appliquer au profit de la Propriétaire. Troisièmement, elle fait valoir que la pratique normale du commerce de la Propriétaire n'est pas expliquée. Quatrièmement, elle soutient que la Marque telle qu'elle est enregistrée n'est pas la marque de commerce qui figure dans la preuve. Cinquièmement, elle soutient qu'au mieux, la preuve ne porte que sur les [TRADUCTION] « herbicides ».

Fiabilité de l'affidavit de M. Carrier

[14] La Partie requérante soutient que l'affidavit de M. Carrier est insuffisant et peu fiable parce que l'auteur de l'affidavit ne pourrait pas avoir une connaissance personnelle des faits qui sont survenus au cours de la période précédant son arrivée à PTHG le 9 mai 2016 et parce que l'auteur de l'affidavit n'a aucun lien à la Propriétaire ou à son prédécesseur en titre. À cet égard, la Partie requérante fait référence à des faits qui ne sont pas en preuve concernant l'identité du président de PTHG et soumet les résultats de recherche du *Registraire des entreprises du Québec* comme annexe à ses observations écrites.

[15] Premièrement, je souligne que dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45, le registraire ne peut recevoir que la preuve présentée par le propriétaire inscrit ou en son nom [voir *Meredith & Finlayson c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1991), 40 CPR (3d) 409 (CAF)]. Puisque la Partie requérante fait référence à certains faits allégués dans ses observations écrites qui ne sont pas en preuve dans cette procédure, j'ignore toutes ces références [voir *Ridout & Maybee LLP c Encore Marketing International Inc* (2009), 72 CPR (4th) 204 (COMC)].

[16] Deuxièmement, même si M. Carrier n'a peut-être pas une connaissance directe et de première main des faits qui se sont produits avant qu'il ne se joigne à PTHG, la position de l'auteur d'un affidavit peut les mettre en mesure d'avoir une connaissance personnelle des faits sans être un témoin direct de l'événement [voir *Philip Morris Inc c Imperial Tobacco Ltd* (1987), 13 CPR (3d) 289]. En l'espèce, M. Carrier atteste qu'il a les connaissances pertinentes des activités de PTHG pendant toute la période pertinente, qu'il s'agisse de connaissances personnelles ou de connaissances tirées des dossiers de PTHG. En ce qui a trait à la description de M. Carrier de son poste et de ses responsabilités au sein de PTHG, j'accepte la déclaration sous serment de M. Carrier selon laquelle il possède les connaissances requises. À ce titre, il n'y

a aucune raison d'ignorer son affidavit pour des raisons de déficience ou d'être peu fiable [voir *Oyen Wiggs Green & Mutala LLP c Atari Interactive, Inc*, 2018 COMC 79, au para 25, pour le principe bien établi qu'il convient d'admettre sans réserve une déclaration faite sous serment par un déposant et d'accorder une crédibilité substantielle aux déclarations contenues dans un affidavit produit dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45.

[17] Quoiqu'il en soit, comme l'a souligné la Propriétaire dans ses observations écrites, la preuve d'une seule vente réalisée dans la pratique normale du commerce pendant la période pertinente peut suffire à établir l'emploi tant qu'il s'agit d'une véritable transaction commerciale. Par conséquent, même si M. Carrier ne pouvait pas attester l'emploi de la Marque avant de se joindre à PTHG en mai 2016, il serait néanmoins qualifié pour attester l'emploi de la Marque pendant le reste de la période pertinente, après s'être joint à PTHG.

Emploi qui profite à la Propriétaire

[18] La Partie requérante soutient que l'emploi de la Marque par PTHG ne profite pas à la Propriétaire parce que la Propriétaire n'a pas fourni une copie de l'entente de licence avec PTHG, ni les détails de cette entente, ni la preuve d'un contrôle réel par la Propriétaire sur la nature ou la qualité des Produits.

[19] Un propriétaire de marque de commerce n'a pas besoin de fournir un contrat de licence écrit pour établir l'emploi d'une marque de commerce dans le cadre d'une licence [voir *Wells' Dairy Inc c UL Canada Inc* (2000), 7 CPR (4th) 77 (CF 1^{re} inst)]. Le propriétaire doit plutôt démontrer qu'il exerce le contrôle prévu de la nature ou de la qualité des produits vendus sous licence conformément à l'article 50(1) de la Loi soit en attestant explicitement qu'il exerce effectivement le contrôle prévu; deuxièmement, en produisant des preuves démontrant qu'il exerce effectivement le contrôle nécessaire; ou troisièmement, en produisant une copie du contrat de licence qui prévoit l'exercice d'un tel contrôle [voir *Empresa Cubana Del Tobacco Trading c Shapiro Cohen*, 2011 CF 102, au para 84]. De plus, lorsqu'on examine la question de savoir si les éléments de preuve démontrent le contrôle requis, on peut déduire que ce contrôle existe, par exemple, lorsqu'un particulier est un administrateur ou un dirigeant du propriétaire inscrit et du titulaire de licence allégué [voir *Petro-Canada c 2946661 Canada Inc* (1998),

83 CPR (3d) 129 (CF 1^{re} inst); et *Lindy c Canada (Registraire des marques de commerce)*, [1999] ACF n^o 682 (CAF)].

[20] Dans ce cas, PTHG est une filiale en propriété exclusive de la Propriétaire et PTHG et la Propriétaire (y compris son prédécesseur en titre) avaient à tout moment un agent commun [para 6]. De plus, M. Carrier déclare expressément que la Propriétaire (y compris son prédécesseur en titre) avait le contrôle de la nature et de la qualité des Produits vendus par PTHG en liaison avec la Marque et, en particulier, que la Propriétaire était en mesure de surveiller et d'exercer son droit de veto aux décisions prises par PTHG à l'égard de la Marque et de la qualité des Produits vendus sous la Marque [para 10]. M. Carrier atteste également [traduction] qu'« un avis juridique indiquant que [Sure-Gro] (maintenant Premier Tech Ltd.) est le propriétaire de la [Marque] et que [PTHG] l'emploi en vertu d'une licence, figure sur tous les Produits » [para 10] et je souligne que l'étiquette du produit de la pièce 2 identifie Sure-Gro et PTHG de telle sorte qu'il donne un avis public dudit emploi fait l'objet d'une licence au sens de l'article 50(2) de la Loi.

La pratique normale du commerce de la Propriétaire

[21] La Partie requérante soutient que, même si M. Carrier fait référence à la « pratique normale du commerce », de telles simples affirmations sont insuffisantes et que la preuve de la Propriétaire ne permet pas d'expliquer ou de discuter adéquatement de la pratique normale du commerce.

[22] Toutefois, je remarque qu'il n'existe aucun type particulier de preuve à fournir pour montrer la pratique normale du commerce dans une procédure prévue à l'article 45, et que la preuve n'a pas à être parfaite [voir *Lewis Thomson & Son Ltd c Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 CPR (3d) 483 (CF 1^{re} inst)].

[23] En l'espèce, je conviens avec la Propriétaire qu'elle a suffisamment expliqué son cours normal des affaires, à savoir que PTHG fabrique, vend et distribue les Produits en vertu d'une licence à des magasins de détail, comme Home Depot, Canadian Tire, Walmart, Rona et Home Hardware [para 11], qui, à leur tour, vendent les Produits aux consommateurs finaux [para 15].

Présentation de la Marque telle qu'elle est enregistrée

[24] La Partie requérante fait valoir que la preuve fournie par la Propriétaire n'affiche pas la Marque telle qu'elle est enregistrée.

[25] Comme indiqué ci-dessus, M. Carrier a joint à son affidavit deux exemples démontrant la façon dont la Marque était affichée sur les Produits, à savoir l'étiquette du produit de la Pièce 2 et la photographie de boîtes de produits de la Pièce 3. Pour faciliter la discussion, je reproduis ces deux exemples ci-dessous.

Étiquette du produit de la Pièce 2



Boîtes du produit de la Pièce 3



[26] Compte tenu d'abord de l'étiquette du produit, la Partie requérante fait valoir qu'elle ne constitue pas l'affichage de la Marque telle qu'elle a été enregistrée en raison de l'ajout des mots « wilson », « Total » et « ULTRA » à la Marque qui a causé la perte d'identité de la Marque.

[27] Pour les raisons qui suivent, j'estime que la Marque n'a pas perdu son identité et reste reconnaissable malgré les différences entre la forme sous laquelle elle a été enregistrée et la forme sous laquelle elle a été affichée [voir *Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF); *Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie International pour l'informatique CII Honeywell Bull SA* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF); et *Nightingale*

Interloc Ltd c Prodesign Ltd (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC), pour une discussion approfondie des principes généraux qui régissent le test en matière de variation].

[28] Premièrement, le mot « wilson » est visuellement déconnecté du reste du matériel, notamment par sa position sur un cadre blanc au haut de l'étiquette, ainsi que par le type et la taille de police différents. Par conséquent, j'accepte l'observation de la Propriétaire selon laquelle « wilson » pourrait être perçu par le public comme étant une marque de commerce distincte. À cet égard, je note que les mots « wilson » et « WipeOut » sont tous deux en indice supérieur avec ce qui semble être le symbole®, ce qui est conforme à ma conclusion selon laquelle le public percevrait « wilson » et la Marque comme des marques de commerce distinctes.

[29] À cet égard, rien dans la Loi n'empêche un propriétaire de marque de commerce d'employer plus d'une marque de commerce en même temps en liaison avec les mêmes produits [*AW Allen Ltd c Warner-Lambert Canada Inc* (1985), 6 CPR (3d) 270 (CF 1^{re} inst)] et, en l'espèce, M. Carrier explique que les Produits sont effectivement vendus sous la marque WILSON. Compte tenu de ce qui précède, je n'accepte pas l'argument de la Partie requérante selon lequel l'apparence de « wilson » sur l'étiquette du produit laisse entendre qu'une autre entité emploie la Marque.

[30] Deuxièmement, la présence des mots « Total » et « ULTRA » ne fait pas perdre l'identité de la Marque ou devenir méconnaissable. En effet, la Marque se distingue de façon importante non seulement de la marque de commerce distincte « wilson », mais aussi des mots « Total » et « ULTRA » qui sont imprimés en caractères plus petits et moins dominants que la Marque. À cet égard, je suis d'accord avec la Propriétaire pour dire que ces mots élogieux seraient perçus comme des adjectifs employés comme outil de mise en marché pour décrire la Marque, plutôt que de changer l'idée véhiculée par la Marque [voir par analogie *Crash Dummy Movie, LLC c Mattel Inc* (2007) 60 CPR (4th) 473 (COMC)], où le registraire a jugé que le mot « incroyable » [incroyable], dans une police moins importante et dans une position moins dominante que la marque de commerce en cause dans cette affaire, ne serait pas perçue comme un élément de la marque de commerce parce que sa présence n'a pas créé une nouvelle idée et que « incroyable »

serait perçu simplement comme un adjectif employé comme outil de mise en marché pour décrire la marque de commerce].

[31] Compte tenu de ce qui précède, je suis d'accord que l'étiquette du projet de la Pièce 2 affichait la Marque telle qu'elle a été enregistrée.

[32] En ce qui a trait à l'emploi de la Marque comme le démontre la Pièce 3, la Partie requérante fait valoir que la photographie est floue et ne peut être distinguée et qu'elle ne démontre pas si l'emploi de la Marque est lié aux Produits.

[33] Bien que la photographie soit légèrement floue et que la vue de la boîte de produit soit partiellement obstruée par une cage métallique, il est évident que l'étiquetage ressemble beaucoup à celui de la Pièce 2, y compris la Marque en très grande police entre les mots « MAX » (plutôt que « ULTRA » comme dans la Pièce 2) et « Total ». Par conséquent, je conclus que mon analyse ci-dessus en ce qui a trait à l'étiquette du produit de la Pièce 2 s'applique également à la boîte de produits de la Pièce 3. Toutefois, je suis d'accord avec la Partie requérante pour dire qu'il n'est pas possible de déterminer la nature précise des produits vendus dans ces boîtes de produits, ce qui m'amène à la dernière question soulevée par la Partie requérante.

La preuve fournie n'a trait qu'aux herbicides

[34] La Partie requérante fait valoir que la Propriétaire a seulement fourni une preuve liée aux herbicides. Je suis d'accord.

[35] Premièrement, comme il a été mentionné ci-dessus, M. Carrier identifie quatre produits dans les factures produites en preuve. Bien que deux de ces produits soient clairement des « herbicides », ni M. Carrier, ni la preuve n'expliquent autrement la nature des deux autres produits.

[36] Deuxièmement, bien que M. Carrier affirme que les ventes s'élevaient à environ 2 millions de dollars par année [para 18], il ne fournit pas de ventilation des ventes pour chacun des Produits. Les chiffres de ventes présentés pourraient donc être associés aux ventes d'un seul ou de certains des Produits, comme les « herbicides » dans ce cas.

[37] Troisièmement, bien que M. Carrier indique que l'étiquette et les boîtes de produits qui ont été déposés en preuve sont des exemples de la façon dont la Marque a été employée en liaison avec les Produits, je suis seulement convaincue qu'elles démontrent comment la Marque a été employée pendant la période pertinente en liaison avec des herbicides, mais pas avec les Produits restants.

[38] En fait, il convient de noter que même si M. Carrier précise expressément que la Marque a été employée en liaison avec une gamme d'herbicides, il ne fait nulle part référence dans son affidavit aux fongicides, insecticides ou fumigants, sauf en les incluant dans sa définition des « Produits ». De même, les observations écrites de la Propriétaire ne traitent pas spécifiquement de la question de l'emploi de la Marque en liaison avec des fongicides, des insecticides et des fumigants, ni de la façon dont les éléments de preuve présentés démontrent l'emploi en liaison avec ces produits spécifiques.

[39] Compte tenu de ce qui précède, je suis seulement convaincue que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les produits (1), « herbicides », au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Étant donné que la Propriétaire n'a pas fourni de preuve de circonstances spéciales qui justifieraient le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec les produits (2), « fongicides, insecticides et fumigants », je conclus que ces produits doivent être supprimés de l'enregistrement.

DÉCISION

[40] 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 modifié afin de supprimer les produits (2) selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

[42] Par conséquent, l'enregistrement sera maintenu en liaison avec les produits suivants seulement :

(1) Herbicides.

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

Traduction certifiée conforme
Marie-France Denis

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

DATE DE L'AUDIENCE Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Norton Rose Fulbright Canada LLP /
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.

Pour la Propriétaire inscrite

Flansberry, Menard & Associates / Associés

Pour la Partie requérante