



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 270

Date de décision : 2021-12-01

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

Aird & Berlis LLP

Partie requérante

et

Specialty Minerals (Michigan) Inc.

Propriétaire inscrite

**LMC715,596 pour
MINERALS MATTER**

Enregistrement

INTRODUCTION

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi), à l’égard de l’enregistrement n° LMC715,596 pour la marque de commerce MINERALS MATTER (la Marque), appartenant actuellement à Specialty Minerals (Michigan) Inc.

[2] Sauf indication contraire, tous les renvois sont faits à la Loi dans sa version modifiée le 17 juin 2019.

[3] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les services suivants :

(1) Services de conseil et de recherche en technologie dans le domaine des produits minéraux utilisés pour la fabrication du papier, des matières plastiques, du caoutchouc, des adhésifs, des résines de scellement, des peintures, des revêtements, des produits de construction, de la céramique, des aliments, des suppléments alimentaires et des produits pharmaceutiques [les Services].

[4] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l'enregistrement doit être radié.

LA PROCÉDURE

[5] Le 6 septembre 2018, à la demande de Aird & Berlis LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 à Specialty Minerals (Michigan) Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de la Marque.

[6] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des Services 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 démontrer l'emploi est du 6 septembre 2015 au 6 septembre 2018 (la Période pertinente).

[7] La définition pertinente d'« emploi » est énoncée à l'article 4(2) de la Loi comme suit :

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.

[8] Il est bien établi que de simples allégation d'emploi ne sont pas suffisantes pour démontrer l'emploi dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 1980 CanLII 2739 (CAF), 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), 1996 CanLII 17297 (CF), 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 Registrare 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 ou services spécifiés dans l’enregistrement pendant de la période pertinente.

[9] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit un affidavit de Leon Nigohosian Jr., souscrit le 2 avril 2019, auquel était jointe la Pièce A.

[10] Les deux parties ont déposé des observations écrites. Les deux parties étaient présentes à l’audience.

LA PREUVE

[11] M. Nigohosian est le secrétaire adjoint et avocat général adjoint de Mineral Technologies Inc. (MTI), qu’il décrit comme une entreprise axée sur les ressources et la technologie qui développe, produit et commercialise une vaste gamme de produits minéraux spéciaux, minéraux synthétiques et à base de minéraux, ainsi que des systèmes et des services connexes dans le monde entier.

[12] M. Nigohosian affirme que la Propriétaire et Specialty Minerals Inc. (SMI) sont deux filiales en propriété exclusive de MTI.

[13] En outre, il affirme que SMI est autorisé à employer la Marque [TRADUCTION] « en liaison avec des produits de carbonate de calcium précipité (“PCC”) au Canada » en vertu d’un contrat de licence. Pour continuer, M. Nigohosian affirme que la Propriétaire [TRADUCTION] « contrôle directement et indirectement les caractéristiques et la qualité des services fournis par SMI » en vertu du contrat de licence.

[14] Enfin, M. Nigohosian atteste que la Propriétaire [TRADUCTION] « a annoncé et continue d’annoncer les services de conseil et de recherche au Canada au moyen d’argumentaires de vente offerts par les employés de SMI aux clients actuels et potentiels ».

[15] À l'appui de ses allégations susmentionnées concernant l'emploi de la Marque, M. Nigohosian joint à son affidavit, en tant que Pièce A, une présentation PowerPoint indiquant les mots « Minerals Technologies Inc. » sur sa diapositive de titre, et une présentation PowerPoint indiquant « fulfill™ » sur sa diapositive de titre. M. Nigohosian affirme que ces présentations PowerPoint ont été données à l'un des clients canadiens de SMI les 21 et 27 octobre 2016.

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[16] Les questions suivantes doivent être discutées : 1) l'emploi de la Marque par la licenciée, conformément à l'article 50(1) de la Loi, au profit de la Propriétaire; 2) la façon dont la preuve établit l'emploi de la Marque en liaison avec les Services.

Emploi autorisé

[17] La Partie requérante soutient que les déclarations faites par M. Nigohosian dans l'affidavit sont contradictoires ou soulèvent des ambiguïtés. Elles portent sur 1) ce que vise le contrat de licence (produits, services ou les deux) et 2) la question de savoir si la personne qui emploie la Marque est une licenciée. Selon la Partie requérante, l'auteur des présentations PowerPoint semble être MTI et non la licenciée SMI.

[18] En ce qui concerne les ambiguïtés, je remarque premièrement que, bien que M. Nigohosian atteste que la Propriétaire contrôle directement et indirectement les caractéristiques et la qualité des services fournis par SMI en vertu du contrat de licence, il allègue néanmoins que [TRADUCTION] « SMI est autorisé à employer les marques de commerce de SMMI en liaison avec des produits de carbonate de calcium précipité ("PCC") au Canada » [para 2]. Il s'avère qu'il n'est pas clair si le contrat de licence vise des produits ou des services. Quoiqu'il en soit, si la licence vise tant des produits que des services, M. Nigohosian ne décrit pas, au paragraphe 2 de son affidavit, la nature des services fournis par SMI en vertu de cette licence.

[19] Deuxièmement, la mention de « my Company » [mon Entreprise] par M. Nigohosian au paragraphe 11 de l'affidavit renvoie au fait que les présentations PowerPoint ont été données par

la licenciée SMI, et que ce dernier a donc annoncé les Services. Cependant, la mention de « Mineral Technologies Inc. » sur la diapositive de titre de la présentation PowerPoint datée du 21 octobre 2016 et la mention constante de MTI dans les diapositives (voir, par exemple, la diapositive n° 25 et la deuxième diapositive de la deuxième présentation PowerPoint) ajoutent une ambiguïté quant à savoir si les présentations PowerPoint ont été données par SMI ou MTI.

[20] Étant donné que M. Nigohosian ne dit rien sur le rôle de MTI dans la commercialisation des Services au Canada, je ne suis pas disposé à conclure que SMI est l’auteure des présentations PowerPoint, et ce, même à la lumière de l’argument de la Propriétaire selon lequel l’occurrence des mots « SMI CONFIDENTIAL » [SMI – CONFIDENTIEL] dans les diapositives appuie cette inférence.

[21] Par conséquent, je ne suis pas convaincu que l’affidavit établisse l’emploi de la Marque par la licenciée SMI en vertu du paragraphe 50(1) de la Loi. Même si j’avais tort de conclure qu’il n’y a pas de preuve claire de l’existence d’une licence visant les Services, la preuve décrite ci-dessus n’établit pas l’emploi de la Marque au sens de l’article 4(2) de la Loi pour les raisons qui suivent.

Emploi de la Marque en liaison avec les Services

[22] Il a été établi que, lorsque le propriétaire d’une marque de commerce offre et est prêt à exécuter ses services au Canada, la présentation de la marque de commerce sur du matériel publicitaire pour annoncer ces services est suffisante pour satisfaire aux exigences de l’article 4(2) de la Loi [*Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co* (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)].

[23] À titre de commentaire préliminaire, je remarque que la Propriétaire a reconnu pendant l’audience que sa preuve portait sur l’emploi de la Marque en liaison avec des services de conseil et de recherche en technologie dans le domaine des produits minéraux utilisés dans la fabrication de papier seulement. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner la question de savoir si la preuve établit de façon satisfaisante l’emploi de la Marque en liaison avec les autres services visés par l’enregistrement. Au mieux pour la Propriétaire, l’enregistrement serait modifié en conséquence

puisque'il n'y a aucune preuve indiquant l'existence de faits justifiant le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec ces autres services.

[24] Cela dit, après avoir examiné la Pièce A, je remarque que les mots « minerals matter » figurent sur toutes les diapositives des deux présentations PowerPoint. Cependant, on ne mentionne aucunement les services de conseil et de recherche en technologie dans le domaine des produits minéraux utilisés dans la fabrication du papier.

[25] La Propriétaire soutient que les mentions de ces services se trouvent à la troisième et à la quatrième diapositives de la présentation PowerPoint donnée le 27 octobre 2016, où il est indiqué ce qui suit :

Troisième diapositive :

[TRADUCTION] « Le client sélectionne la meilleure tenue des coûts en fonction de la qualité, du rendement de la machine et des objectifs en matière d'économie de coûts. »

Quatrième diapositive :

[TRADUCTION] « La bouillie froide est prélevée après la conversion ou l'entreposage dans l'usine, ou préparée pour le plateau E325. »

[TRADUCTION] « Chaque bouillie sera évaluée pour déterminer les conditions de traitement optimales que l'équipement E325 de SMI contrôlera automatiquement jusqu'à la cible. »

[TRADUCTION] « La dernière étape consiste à combiner le flux de PCC avec la bouillie traitée pour former un Fulfill® E325 composite. »

[26] La Propriétaire renvoie uniquement à ces présentations PowerPoint comme étant une preuve documentaire de l'annonce des Services. M. Nigohosian affirme clairement dans son affidavit que [TRADUCTION] « [la licenciée SMI] n'annonce habituellement pas ses services au Canada » [para 13]. Ces diapositives ne mentionnent pas spécifiquement les services de conseil

et de recherche en technologie dans le domaine des produits minéraux utilisés dans la fabrication du papier.

[27] Je peux établir une analogie avec une carte professionnelle produite comme preuve de l'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des services. Dans ces cas, il doit y avoir des indices des services pertinents sur la carte elle-même [voir *88766 Canada Inc c RH Lea & Associates Ltd*, 2008 CarswellNat 4513 (COMC)].

[28] Le contenu de la présentation PowerPoint donnée le 27 octobre 2016 concerne exclusivement la technologie Fulfill® E325. En l'absence d'indications précisant le lien entre ladite technologie et les services de conseil et de recherche en technologie dans le domaine des produits minéraux utilisés dans la fabrication du papier, je conclus que la preuve est, au mieux, ambiguë quant à l'emploi de la Marque en liaison avec ces services pendant la période pertinente; je dois interpréter cette ambiguïté au détriment des intérêts de la Propriétaire [*Aerosol Fillers*, précité].

[29] Je conclus que les présentations PowerPoint (Pièce A) ont été utilisées pour promouvoir la technologie Fulfill et l'équipement de MTI, et non pour promouvoir des services de conseil et de recherche dans le domaine des produits minéraux utilisés dans la fabrication du papier.

[30] Compte tenu de tout ce qui précède, et en l'absence de preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire ait démontré l'emploi de la Marque, au sens des articles 4 et 45 de la Loi, en liaison avec les services visés par l'enregistrement.

DÉCISION

[31] Par conséquent, 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 radié selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

Jean Carrière
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Anne Laberge

Le français est conforme aux WCAG.

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

DATE DE L'AUDIENCE 2021-11-04

COMPARUTIONS

Nora Labbanz

Pour la Propriétaire inscrite

Benneth R. Clark

Pour la Partie requérante

AGENTS AU DOSSIER

Smart & Biggar S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Pour la Propriétaire inscrite

Aird & Berlis LLP

Pour la Partie requérante