



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 284

Date de la décision : 2021-12-15

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

Kirby Eades Gale Baker

Partie requérante

et

Endress+Hauser Group Services AG

Propriétaire inscrite

LMC870,568 pour HEARTBEAT

Enregistrement

TECHNOLOGY

INTRODUCTION

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire à l’égard de l’enregistrement n° LMC870,568 pour la marque de commerce HEARTBEAT TECHNOLOGY (la Marque).

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

Appareils et instruments pour la mesure, le contrôle et la régulation du débit de fluides, de gaz ou de vapeurs, nommément débitmètres pour mesurer le débit massique de fluides, de gaz ou de vapeurs ainsi que régulateurs pour contrôler le débit massique de fluides, de gaz ou de vapeurs.

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l'enregistrement doit être modifié pour supprimer les produits « régulateurs pour contrôler le débit massique de fluides, de gaz ou de vapeurs ».

LA PROCÉDURE

[4] À la demande de Kirby Eades Gale Baker (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) le 7 novembre 2018, à Mestra AG (Mestra), la propriétaire inscrite de la Marque à l'époque. 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 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 7 novembre 2015 au 7 novembre 2018.

[5] La définition pertinente d'emploi en l'espèce est énoncée à l'article 4(1) 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.

[6] Je remarque que, au cours de la période pertinente, l'enregistrement a été cédé de la propriétaire originale, à savoir Endress+Hauser Flowtec AG (Flowtec), à Mestra. Cette cession a eu lieu le 13 décembre 2017 et a été enregistrée par le registraire le 18 janvier 2018. Après la

période pertinente, l'enregistrement a été subséquemment cédé à son propriétaire actuel, à savoir Endress+Hauser Group Services AG.

[7] En réponse à l'avis du registraire, la propriétaire inscrite a produit l'affidavit de John Yates, exécuté le 22 mars 2019.

[8] Les deux parties ont déposé des représentations écrites. Seule la propriétaire inscrite était présente à l'audience.

LA PREUVE

[9] Dans son affidavit, M. Yates affirme qu'il est le directeur du marketing de Endress+Hauser Canada Ltd (Endress+Hauser Canada), à laquelle il fait référence parfois par [TRADUCTION] « son entreprise », et occupe ce poste depuis 2011. M. Yates explique que Endress+Hauser Canada est un membre du Endress+Hauser Group (le Groupe), un groupe d'entreprises connexes se spécialisant dans les domaines de l'automatisation des procédés et des laboratoires. Le Groupe est composé de nombreuses entreprises membres, y compris Flowtec, Mestra et Endress+Hauser Services AG (E+H Services).

[10] Au moment de l'affidavit de M. Yates, Mestra était la propriétaire de l'enregistrement en question. M. Yates affirme que Mestra a accordé une licence à E+H Services et l'a autorisé à contrôler le caractère et la qualité des produits fabriqués et vendus par d'autres membres du Groupe. En particulier, M. Yates indique que [TRADUCTION] « les membres du Groupe doivent fabriquer, emballer et publiciser les produits sous les marques de commerce de Mestra strictement conformément avec les spécifications et les normes qui leur sont fournies par E+H Services ».

[11] M. Yates affirme que Flowtec conçoit, fabrique et vend des « Appareils et instruments pour la mesure, le contrôle et la régulation du débit de fluides, de gaz ou de vapeurs, notamment des débitmètres pour mesurer le débit massique de fluides, de gaz ou de vapeurs » (les Produits HEARTBEAT TECHNOLOGY). Il affirme également que, au Canada, Flowtec vend ses produits par l'entremise de son entreprise, Endress+Hauser Canada.

[12] Selon M. Yates, son entreprise fait la promotion des Produits HEARTBEAT TECHNOLOGY et les vend par deux voies principales. La première est un [TRADUCTION] « processus de vente traditionnel » où les membres de l'équipe des ventes de son entreprise parlent directement aux clients pour faire la promotion des offres de produits de Flowtec et les vendre. La deuxième voie est une plateforme de commerce électronique située sur le site Web de son entreprise.

[13] M. Yates affirme que, par l'entremise de son entreprise, Flowtec a continuellement vendu les Produits HEARTBEAT TECHNOLOGY au Canada en liaison avec la Marque, y compris au cours de la période pertinente. En particulier, il indique que son entreprise a vendu plus de 1 400 débitmètres au cours de la période pertinente au Canada, représentant des ventes totales de [TRADUCTION] « plus de 10 millions de dollars »; il fournit également des ventilations annuelles de telles ventes. Je remarque ici que la question de savoir si les produits vendus en liaison avec la Marque correspondent en fait aux produits visés par l'enregistrement sera abordée de façon plus détaillée ci-dessous.

[14] En appui de son affidavit, M. Yates fournit les pièces pertinentes suivantes :

- Les documents que M. Yates décrit comme [TRADUCTION] « des brochures, des fiches d'information technique et d'autres documents promotionnels » (Pièce A) qui, selon ses affirmations, sont représentatifs de ceux [TRADUCTION] « disponibles à la distribution par l'équipe des ventes de [Endress+Hauser Canada] à des clients et des clients potentiels au Canada au cours de la période pertinente ». Je remarque que ces documents décrivent divers types de débitmètres. Ils présentent également des forfaits d'ajouts optionnels pour de tels débitmètres, y compris un forfait nommé [TRADUCTION] « Vérification et surveillance Heartbeat » qui comporte une technologie appelée « Heartbeat Technologie » et « Heartbeat Technology™ ».
- Des estimations de prix (Pièce B) et des factures (Pièce D) pour [TRADUCTION] « Produits HEARTBEAT TECHNOLOGY (entre autres produits) que [Endress+Hauser Canada] a émis à des clients canadiens au cours de la période

pertinente », ainsi que des notes de livraison (Pièce E) pour ces produits. M. Yates affirme que ces documents concernent la vente et la livraison de Produits HEARTBEAT TECHNOLOGY au moyen du processus de vente traditionnel. Je note que les estimations de prix et les factures concernent des débitmètres qui comprennent le forfait optionnel [TRADUCTION] « Vérification + Surveillance Heartbeat ». Les estimations de prix et les factures sont émises à des clients situés au Canada et sont en date de la période pertinente. La Marque n'est pas arborée sur ces documents.

- Des imprimés du site Web *www.ca.endress.com* (Pièce F) que M. Yates décrit comme [TRADUCTION] « faisant la promotion des Produits HEARTBEAT TECHNOLOGY et les offrant pour la vente » et il confirme que les imprimés sont représentatifs de la façon dont le site Web était présenté au cours de la période pertinente. Je remarque que la Marque est arborée sur ces documents, y compris sur une page Web intitulée [TRADUCTION] « Heartbeat Technology™ – Essai de tension fiable et flexible ».
- Des captures d'écran du site Web *www.ca.endress.com* (Pièce G) que M. Yates décrit comme [TRADUCTION] « racontant le parcours numérique d'un client pour sélectionner, configurer et acheter les Produits HEARTBEAT TECHNOLOGY » sur le site Web. M. Yates explique que c'est au cours de ce processus de configuration que [TRADUCTION] « les clients peuvent ajouter la fonctionnalité HEARTBEAT TECHNOLOGY au débitmètre ». Il confirme également que celles-ci sont représentatives de la façon dont le site Web était présenté au cours de la période pertinente. Je remarque que la première capture d'écran présente un [TRADUCTION] *débitmètre Proline Promass F 300 Coriolis* et décrit les caractéristiques de ce produit. Une description pour ce produit mentionne que [TRADUCTION] « Heartbeat Technology assurer la conformité et la sécurité du processus en tout temps ». La même page Web affiche une icône [TRADUCTION] « Ajouter au panier ». Une capture d'écran subséquente montre des ajouts optionnels, y compris un forfait [TRADUCTION] « Vérification + Surveillance Heartbeat ».

- Des factures (Pièce I) pour [TRADUCTION] « Produits HEARTBEAT TECHNOLOGY (entre autres produits) que [Endress+Hauser Canada] a émis à des clients canadiens au cours de la période pertinente », ainsi que des notes de livraison (Pièce J) pour ces produits. M. Yates affirme que ces documents concernent la vente et la livraison de Produits HEARTBEAT TECHNOLOGY au moyen de la plateforme de commerce électronique de Endress+Hauser Canada. Comme c'est le cas pour les factures de la Pièce D, je note que les factures de la Pièce I concernent des débitmètres qui comprennent le forfait optionnel [TRADUCTION] « Vérification + Surveillance Heartbeat ». Elles sont émises à des clients situés au Canada et sont en date de la période pertinente. La Marque n'est pas arborée sur ces factures.
- Un manuel d'utilisateur intitulé [TRADUCTION] « Documentation spéciale » pour un [TRADUCTION] *Forfait Vérification + Surveillance Proline Promag 400 HART Heartbeat* (Pièce K) et des extraits d'un manuel d'utilisateur intitulé [TRADUCTION] « Instruction d'utilisation » pour un [TRADUCTION] *débitmètre Proline Promag W 400 HART Electromagnetic* (Pièce L) qui, selon les affirmations de M. Yates, sont représentatifs de ceux qui étaient expédiés aux clients au Canada avec les Produits HEARTBEAT TECHNOLOGY au cours de la période pertinente. Je remarque que la Marque est arborée dans l'ensemble de ces manuels, y compris sur une page « Attestation » qui suit immédiatement la table des matières à la Pièce K, laquelle certifie que le produit *Promag 400 with Heartbeat Technology™* est conforme à certaines spécifications d'essai.

ANALYSE

[15] La propriétaire affirme qu'elle s'est acquittée de son fardeau de démontrer l'emploi de la Marque en liaison avec les Produits HEARTBEAT TECHNOLOGY et, par conséquent, demande que l'enregistrement soit maintenu en liaison avec au moins [TRADUCTION] « les débitmètres pour mesurer le débit massique de fluides, de gaz ou de vapeurs » ou même dans son ensemble.

[16] À ce sujet, je remarque que la propriétaire a admis lors de l'audience que la preuve fournie ne concernait que les débitmètres. Par conséquent, je ne suis pas convaincue que la propriétaire ait démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les « régulateurs pour contrôler le débit massique de fluides, de gaz ou de vapeurs » au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Puisque je ne dispose d'aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque, ces produits seront supprimés de l'enregistrement.

[17] En ce qui a trait aux autres produits visés par l'enregistrement, les arguments fondamentaux de la Partie requérante sont les suivants :

- (i) les produits dans la preuve étaient vendus par une entité autre que la propriétaire inscrite Mestra et il n'y a aucune [TRADUCTION] « preuve claire et évidente » que l'emploi de la Marque profitait à Mestra;
- (ii) il n'y a aucune preuve que les produits vendus portaient la Marque ou que les clients étaient [TRADUCTION] « conscients de l'emploi de [la Marque] à titre de marque de commerce » avant l'achat des débitmètres;
- (iii) sinon, même si la Marque avait été employée, un tel emploi n'était pas en liaison avec les produits couverts par l'enregistrement.

L'emploi profite à Mestra

[18] La preuve dont je dispose est que, au cours de la période pertinente, la propriétaire de l'enregistrement en question était d'abord Flowtec, puis, à compter de 17 décembre 2017, Mestra. À titre de preuve de transferts, M. Yates atteste que les factures fournies à titre de preuve ont été émises par Endress+Hauser Canada. À cet égard, il explique que Endress+Hauser Canada est un [TRADUCTION] « centre de ventes pour le marché canadien » qui vend les Produits HEARTBEAT TECHNOLOGY fabriqués par Flowtec.

[19] Puisque les factures fournies à titre de pièce sont en date de 2018, lorsque Mestra était la propriétaire, j'aborderai la question de savoir si l'emploi démontré de la Marque au cours de cette période par Endress+Hauser Canada profite à Mestra.

[20] La Partie requérante affirme que [TRADUCTION] « une simple allégation que les exigences en matière de contrôle en vertu de l'article 50 de la *Loi sur les marques de commerce* sont respectées » est insuffisante pour satisfaire aux exigences de la Loi et qu'un propriétaire de marque de commerce doit [TRADUCTION] « inclure dans la preuve des faits ou des documents qui décrivent comment le contrôle [...] est exercé ». Cela est inexact. La Cour fédérale a établi trois méthodes principales par lesquelles un propriétaire de marque de commerce peut démontrer le contrôle requis en vertu de l'article 50(1) de la Loi et la première méthode est simplement de fournir une déclaration solennelle claire attestant du fait qu'il exerce le contrôle requis [*Empresa Cubana Del Tabaco (Social e Cubatabaco) c Shapiro Cohen*, 2011 CF 102, au para 84].

[21] En l'espèce, M. Yates affirme que le caractère et la qualité des produits fabriqués et vendus par les membres du Groupe, comme Flowtec et Endress+Hauser Canada, étaient contrôlés par E+H Services et que E+H Services était autorisé à le faire par Mestra, la propriétaire de la Marque. Il indique également, en particulier, que, au moment de fabriquer, d'emballer et de publiciser les produits en liaison avec les marques de commerce Mestra, les membres du Groupe devaient le faire [TRADUCTION] « strictement conformément avec les spécifications et les normes qui leur sont fournies par E+H Services ». Autrement dit, Mestra exerçait un contrôle indirect par l'entremise de son licencié, E+H Services.

[22] Compte tenu des déclarations claires de M. Yates, je suis convaincue que Mestra a exercé le contrôle requis sur la qualité et le caractère des produits vendus par Endress+Hauser Canada et, par conséquent, j'accepte que tout emploi démontré de la Marque profite à Mestra en vertu de l'article 50 de la Loi.

L'avis de liaison requis a été donné

[23] En ce qui a trait à l'avis de liaison, la propriétaire a fourni les factures pour les ventes faites au moyen du processus de vente traditionnel ainsi que la plateforme de commerce électronique sur le site Web Endress+Hauser Canada. Ces factures démontrent des ventes faites au cours de la période pertinente à des clients au Canada par les deux voies de commercialisation. Cependant, comme l'a admis la propriétaire, la Marque n'est pas arborée sur ces factures et n'est pas présentée sur les Produits HEARTBEAT TECHNOLOGY ou leur emballage. Cela étant dit, la propriétaire affirme que, par les deux voies de commercialisation, l'avis de liaison requis a été donné malgré tout [TRADUCTION] « tout au long du parcours de l'achat », du contact initial avec les clients (soit en personne, soit par le site Web) à l'expédition des produits.

[24] Il est bien établi que l'avis de liaison requis peut être donné lorsque des clients passent les commandes à partir d'un catalogue ou d'une brochure où la marque de commerce figure à proximité des produits en question, et que l'avis de liaison se poursuit lors de la livraison des produits. Dans le même ordre d'idées, lorsqu'un consommateur peut commander des produits d'un site Web qui arbore une marque de commerce, il peut y avoir emploi de cette marque de commerce en liaison avec les produits [voir *Fraser Milner Casgrain sencl c LG Electronics Inc*, 2014 COMC 232, aux para 21 et 22].

[25] Il a également été conclu que l'affichage d'une marque de commerce sur du matériel imprimé qui accompagne les produits au moment du transfert peut également constituer l'emploi en liaison avec ces produits dans certaines circonstances où il y a avis de liaison entre la marque de commerce et les produits [voir *Nissan Canada Inc c BMW Canada Inc*, 2007 CAF 255].

[26] En l'espèce, la Marque, parfois suivie par le symbole de marque de commerce « TM », est arborée :

- sur des brochures et du matériel promotionnel (Pièce A);

- sur le site Web Endress+Hauser Canada et, en particulier, une page Web intitulée [TRADUCTION] « Heartbeat Technology™ – Essai de tension fiable et flexible » (Pièce F) et une autre page Web offrant un débitmètre pour la vente et décrivant brièvement l’ajout optionnel « Heartbeat Technology » pour ce débitmètre (Pièce G);
- sur des manuels d’utilisateur expédiés aux clients avec les Produits HEARTBEAT TECHNOLOGY (Pièces K et L).

[27] Je remarque que la preuve n’est pas claire quant à savoir si les brochures et le matériel promotionnel fournis à titre de preuve ont actuellement été distribués aux clients, puisque M. Yates affirme simplement que ceux-ci sont représentatifs de ceux [TRADUCTION] « disponibles à la distribution ». Malgré tout, compte tenu des chiffres de vente importants et des factures pour des ventes réelles par l’entremise du processus de vente traditionnel, il est raisonnable de déduire que de tels documents étaient en fait distribués dans une certaine mesure au cours de la promotion des Produits HEARTBEAT TECHNOLOGY.

[28] Peu importe, je suis convaincue que l’avis de liaison requis entre la Marque et les Produits HEARTBEAT TECHNOLOGY a été donné, à tout le moins, à des clients passant des commandes par la plateforme de commerce électronique puisque la Marque était arborée sur le site Web où les Produits HEARTBEAT TECHNOLOGY ont été achetés, ainsi que les manuels d’utilisateur, lesquels, comme l’atteste M. Yates, ont été expédiés avec tous les Produits HEARTBEAT TECHNOLOGY.

Emploi en liaison avec les produits visés par l’enregistrement

[29] Comme il a été noté ci-dessus, la Partie requérante affirme que si un quelconque emploi de la Marque est démontré, un tel emploi n’était pas en liaison avec les produits visés par l’enregistrement. En particulier, la Partie requérante affirme que [TRADUCTION] « [I]es produits couverts par l’enregistrement HEARTBEAT TECHNOLOGY ne sont pas d’un genre de méthode d’essai ou de logiciel, mais sont plutôt décrits comme des “débitmètres pour mesurer le

débit massique de fluides, de gaz ou de vapeurs ainsi que régulateurs pour contrôler le débit massique de fluides, de gaz ou de vapeurs” ».

[30] Bien que la Partie requérante semble avoir coupé par inadvertance ses représentations écrites à ce sujet, j’estime qu’elles peuvent être suffisamment comprises comme suit : les Produits HEARTBEAT TECHNOLOGY démontrés concernent une « méthode d’essai ou un logiciel » qui est intégré aux débitmètres, plutôt que l’un des produits visés par l’enregistrement.

[31] Pour sa part, la propriétaire affirme que l’emploi de la Marque en liaison avec la fonctionnalité « Heartbeat Technology », lorsqu’une telle fonctionnalité fait partie des débitmètres ou y est intégrée, constitue l’emploi de la marque de commerce en liaison avec le système en entier (c’est-à-dire les débitmètres). Afin d’appuyer son argument, la propriétaire invoque *Thomas Adams & Assoc c Visx Inc* (2001), 13 CPR (4th) 380 (COMC).

[32] Dans *Thomas Adams*, la marque de commerce « VISIONKEY » était enregistrée en liaison avec un « système de chirurgie ophtalmologique, nommé un laser, des éléments de parcours optique, des ordinateurs pilotes, des lecteurs de cartes de données du patient (tous vendus comme un tout) ». La preuve montrait que la propriétaire publicisait et offrait pour la vente un tel système en liaison avec la marque de commerce VISIONKEY. Le registraire a conclu que l’emploi de la marque de commerce sur les cartes contenant le logiciel et les données de patients, lesquelles n’étaient pas indiquées dans l’état déclaratif des produits, constituait l’emploi de la marque de commerce avec le système en entier puisque les cartes étaient [TRADUCTION] « clairement une partie intégrante du système » puisque le système ne pouvait pas fonctionner sans ces cartes.

[33] En l’espèce, la Marque est en liaison avec le forfait [TRADUCTION] « Vérification + Surveillance Heartbeat ». Bien que ce forfait soit optionnel, il est entièrement intégré aux débitmètres et n’a aucune « vie » à lui seul. En effet, le but de la fonctionnalité HEARTBEAT TECHNOLOGY est de surveiller le rendement du débitmètre et, par conséquent, elle peut seulement fonctionner à titre d’élément de tels débitmètres.

[34] Compte tenu de ce qui précède, j'accepte que la personne à qui la propriété est transférée associerait la Marque non seulement au forfait optionnel, mais également aux débitmètres qui comprennent ce forfait [pour une conclusion semblable, voir *Maax Corp c Vanico-Maronyx Inc*, 2006 CanLII 80517 (COMC)]. Je suis par conséquent convaincue que l'emploi démontré de la Marque permet de satisfaire aux exigences des articles 4(1) et 45 de la Loi en liaison avec les « débitmètres pour mesurer le débit massique de fluides, de gaz ou de vapeurs ».

DÉCISION

[35] 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 modifié pour supprimer « ainsi que régulateurs pour contrôler le débit massique de fluides, de gaz ou de vapeurs ».

[36] L'état déclaratif des produits sera maintenant libellé comme suit :

Appareils et instruments pour la mesure, le contrôle et la régulation du débit de fluides, de gaz ou de vapeurs, nommément débitmètres pour mesurer le débit massique de fluides, de gaz ou de vapeurs.

Eve Heafey
Agente d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
William Desroches
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 2021-12-2

COMPARUTIONS

Jamie-Lynn Kraft	Pour la Propriétaire inscrite
Aucune comparution	Pour la Partie requérante

AGENTS AU DOSSIER

Smart & Biggar LLP	Pour la Propriétaire inscrite
Kirby Eades Gale Baker	Pour la Partie requérante