



## Office de la propriété intellectuelle du Canada

### **LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE**

**Référence :** 2025 COMC 268

**Date de la décision :** 2025-12-23

**[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]**

### **DANS L'AFFAIRE D'UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45**

**Partie requérante :** NewAgco Inc.

**Propriétaire inscrite :** BASF SE

**Enregistrement :** LMC260613 pour LIBREL

### **INTRODUCTION**

[1] À la demande de NewAgco Inc. (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), le 9 septembre 2024, à la propriétaire inscrite de l'enregistrement n° LMC260613 pour la marque de commerce LIBREL (la Marque).

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

[TRADUCTION]

(1) Produits chimiques pour utilisation en agriculture, en horticulture et en foresterie, engrais, fumiers (naturels et artificiels), et éléments nutritifs pour végétaux.

[3] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement, si la Marque a été employée au Canada, conformément à l’article 4(1) de la Loi, 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 9 août 2021 au 9 août 2024.

[4] Il est bien établi que l’objet et la portée de l’article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort » [*Miller Thomson SENCRL, SRL c Hilton Worldwide Holding LLP*, 2020 CAF 134 aux para 9 et 10]. Le niveau de preuve auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire est assez faible [*Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd*, 2004 CF 448]. Le fardeau qui incombe au propriétaire dans le cadre d’une procédure en vertu de l’article 45 n’est pas très rigoureux et une preuve *prima facie* d’emploi suffit pour atteindre l’objectif prévu à l’article 4 de la Loi [*Sport Maska Inc c Bauer Hockey Corp*, 2016 CAF 44 au para 55; *Brouillette Kosie Prince c Great Harvest Franchising Inc* (2009), 77 CPR (4th) 247 (CF)]. Ce fardeau de preuve est très bas; il suffit que la preuve établisse des faits à partir desquels une conclusion d’emploi peut logiquement être inférée [selon *Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184 au para 9].

[5] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit d’Allison Gallinger, souscrit le 9 janvier 2025. Les deux parties ont produit des observations écrites et étaient toutes deux représentées à l’audience.

#### **RÉSUMÉ DE LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE**

[6] Allison Gallinger est gestionnaire de produits réglementaires chez BASF Canada Inc. (BASF Canada), une filiale de la Propriétaire. Elle est

responsable notamment de l'enregistrement des [TRADUCTION] « produits LIBREL en vertu de la *Loi sur les engrais* au Canada » [para 1 et 2].

[7] M<sup>me</sup> Gallinger affirme que BASF Canada et la Propriétaire travaillent ensemble et [TRADUCTION] « coopèrent régulièrement pour assurer la distribution et la vente [de produits agricoles] au Canada » [para 4].

M<sup>me</sup> Gallinger explique que la Propriétaire est :

[TRADUCTION]

un expert de renommée mondiale dans le domaine des produits chimiques en raison de sa participation depuis plusieurs décennies à la production de ces produits (y compris les produits visés par l'enregistrement) qu'il fabrique et vend dans diverses juridictions, y compris au Canada [para 8].

[8] M<sup>me</sup> Gallinger fournit un document qui, selon elle, a été utilisé pour commercialiser les produits visés par l'enregistrement au moment de leur vente au Canada pendant la période pertinente. Elle affirme que la Marque et [TRADUCTION] « le nom BASF de la Propriétaire inscrite » figurent sur le document [para 10, Pièce AG-2]. Le document arbore bien en vue la mention « Librel®Fe-LO ». M<sup>me</sup> Gallinger explique que :

[TRADUCTION]

[...] ce document confirme que les produits LIBREL visés par l'enregistrement sont destinés aux « sols acides, à la nutrition foliaire et aux solutions hydroponiques » (en d'autres termes, ce sont des « éléments nutritifs pour végétaux »). Le document décrit également les produits visés par l'enregistrement comme étant une « préparation de fer chélaté à l'EDTA pour utilisation uniquement sur les cultures agricoles et horticoles » (c'est-à-dire des produits chimiques pour utilisation en agriculture, en horticulture et en foresterie). Le produit peut également relever de la catégorie des « engrais », puisqu'il possède un numéro d'enregistrement en vertu de la *Loi sur les engrais* et que son utilisation comprend la correction d'une carence en fer dans les sols acides, l'application foliaire et l'apport de fer dans les solutions nutritives ayant un pH inférieur à 6,5. Il est également considéré comme un oligo-élément en vertu de la *Loi sur les engrais* [para 11].

[9] M<sup>me</sup> Gallinger fournit une facture représentative datée de la période pertinente montrant une vente au Canada, par BASF Canada, de plusieurs tonnes de produit identifié comme du « Librel®Fe-LO » [Pièce AG-3]. Elle affirme explicitement que BASF Canada [TRADUCTION] « distribue et vend de tels produits au nom de la Propriétaire inscrite, qui demeure la source de tels produits et qui exerce le contrôle ultime et décisif sur ceux-ci » [para 12].

[10] M<sup>me</sup> Gallinger fournit également une photographie d'une étiquette [TRADUCTION] « apposée sur les produits LIBREL visés par l'enregistrement lorsqu'ils sont vendus » [para 13, Pièce AG-4]. Elle explique qu'une telle étiquette était sur les produits visés par la facture. Elle affirme que l'étiquette montre notamment le [TRADUCTION] « nom BASF de la Propriétaire inscrite ». Je remarque que l'étiquette arbore clairement la mention « Librel®Fe-LO ».

### **ANALYSE**

[11] La Partie requérante fait valoir que la preuve de la Propriétaire contient de nombreuses incohérences et ambiguïtés. Par exemple, la Partie requérante soutient que la facture et la description du produit fournies ne démontrent pas, à elles seules, qu'elles renvoient à la Propriétaire, comme indiqué dans l'affidavit de M<sup>me</sup> Gallinger, car elles ne mentionnent que « BASF ». Elle soutient également que l'affidavit de M<sup>me</sup> Gallinger incorpore un libellé concernant le contrôle de la nature et de la qualité des produits, ce qui, selon elle, indique une possible licence, et que la documentation relative aux produits montre que les produits sont [TRADUCTION] « importés par » BASF Canada, indiquant que BASF Canada distribue les produits pour son propre compte et non au nom de la Propriétaire.

[12] Je considère que la Partie requérante formule, en grande partie, des hypothèses sur diverses circonstances non établies par la preuve, et suggère

au registraire d'estimer qu'il existe une ambiguïté ou une incohérence en conséquence. Cette approche est incompatible avec la portée et l'objet des procédures en vertu de l'article 45, où (i) la preuve doit être considérée dans son ensemble plutôt que de se concentrer sur des éléments de preuve individuels [voir *Kvas Miller Everitt c Compute (Bridgend) Limited* (2005), 47 CPR (4th) 209 (COMC)], (ii) les déclarations d'un déposant doivent être admises sans réserve et se voit accorder une crédibilité substantielle [*Oyen Wiggs Green & Mutala LLP c Atari Interactive, Inc*, 2018 COMC 79 au para 25], et (iii) l'ambiguïté concernant la preuve doit être résolue en faveur de la Propriétaire, sans toutefois réduire le fardeau qui incombe à la Propriétaire [*McDowell c Laverana GmbH & Co KG*, 2016 CF 1276; *Sea Tow Services International, Inc c Trademark Factory International Inc*, 2021 CF 550 au para 40].

[13] Compte tenu de la preuve dans son ensemble, j'estime que la Propriétaire, par l'intermédiaire de son distributeur BASF Canada, a vendu des tonnes du produit « Librel®Fe-LO » au Canada dans la pratique normale du commerce pendant la période pertinente. J'estime également que le produit arborait la Marque au moment de son transfert.

[14] Toutefois, la question demeure de savoir quels produits spécifiés dans l'enregistrement devraient être maintenus compte tenu de ces ventes. Les deux parties font valoir que l'enregistrement spécifie quatre produits : (1) produits chimiques pour utilisation en agriculture, en horticulture et en foresterie; (2) engrais; (3) fumiers (naturels et artificiels); et (4) éléments nutritifs pour végétaux.

[15] La Partie requérante fait valoir que la loi est claire : un propriétaire doit démontrer l'emploi en liaison avec chacun des produits spécifiés dans un enregistrement, citant *John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF) (*Rainier Brewing*). Elle soutient que, si l'enregistrement était

maintenu, ce ne devrait être que pour les [TRADUCTION] « éléments nutritifs pour végétaux », puisque [TRADUCTION] « M<sup>me</sup> Gallinger utilise un libellé positif et décrit d’abord le produit LIBREL comme des “éléments nutritifs pour végétaux” » [Observations écrites de la Partie requérante, au para 22].

[16] Même si la Propriétaire reconnaît que la preuve n’établit pas l’emploi ou l’existence de circonstances spéciales justifiant l’absence d’emploi de la Marque en liaison avec des produits pour utilisation en foresterie ou tout fumier, elle fait valoir que la preuve montre clairement que le produit Librel®Fe-LO peut correspondre également à des produits chimiques pour utilisation en agriculture et en horticulture, à des éléments nutritifs pour végétaux et à des engrais, comme l’explique M<sup>me</sup> Gallinger.

[17] À cet égard, la Propriétaire fait valoir que, dans *Rainier Brewing*, la Cour d’appel fédérale a déclaré ce qui suit :

[TRADUCTION]

La précision de marchandises autres que la bière suggère, en l’absence de preuve contraire, que chacune d’elles est effectivement différente des autres dans une certaine mesure et de la « bière » elle-même, sinon les mots [« ]ale, porter, stout, boissons à base de malt, sirop de malt et extraits de malt » sont superflus [*Rainier Brewing*, à la page 236; soulignement de la Propriétaire].

[18] La Propriétaire soutient que c’est précisément un cas où une telle « preuve du contraire » a été spécifiquement et explicitement présentée dans les déclarations de M<sup>me</sup> Gallinger, ainsi que dans le feuillet de documentation relative au produit. À cet égard, la Propriétaire cite la décision *Fasken Martineau DuMoulin LLP c Zoe International Distributing Inc*, 2025 COMC 49, où le registraire a accepté la preuve d’emploi d’une marque de commerce en liaison avec des « vaporisateurs électroniques destinés à remplacer les cigarettes traditionnelles » pour également démontrer l’emploi

de la marque en liaison avec des « cigarettes électroniques destinées à remplacer les cigarettes traditionnelles ».

[19] Je note qu'il existe d'autres cas où, compte tenu des circonstances propres à l'affaire, de la preuve fournie et du genre des produits en question, le registraire a considéré que la preuve d'emploi d'une marque de commerce en liaison avec un produit servait à maintenir d'autres produits spécifiés dans l'enregistrement, sans contrevenir à *Rainier Brewing*, en particulier lorsque le produit avait plusieurs fonctions ou utilisations [voir, par exemple, *McCarthy Tetrault LLP c Habitat International SA*, 2022 COMC 39; *88766 Canada Inc c Freedom Scientific BLV Group, LLC*, 2019 COMC 129; *Barrette Legal Inc c Cloudbees, Inc*, 2024 COMC 134; *Jeanne Lanvin (une société anonyme) c Ascendia Brands (Canada) Ltd*, 2010 COMC 58; *Gowling WLG (Canada) LLP c Pelican International Inc*, 2016 COMC 144].

[20] Je considère également qu'il s'agit d'un tel cas, compte tenu notamment de la preuve concernant le genre spécialisé du produit, de ses diverses fins et utilisations, et de la nature non mutuellement exclusive des descriptions dans l'enregistrement [*Sharp Kabushiki Kaisha c 88766 Canada Inc* (1997), 72 CPR (3d) 195 (CF 1<sup>re</sup> inst) aux para 14 à 16].

[21] Par conséquent, compte tenu de la preuve dans son ensemble, j'estime que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque conformément aux articles 4(1) et 45 de la Loi en liaison avec les produits suivants :

[TRADUCTION] « Produits chimiques pour utilisation en agriculture, en horticulture », [TRADUCTION] « engrais » et [TRADUCTION] « éléments nutritifs pour végétaux ». J'arrive à cette conclusion en gardant à l'esprit que, dans les procédures en vertu de l'article 45, un propriétaire n'a qu'à établir un cas *prima facie* d'emploi, qu'un état déclaratif de produits devrait faire l'objet d'une interprétation raisonnable [voir *ConAgra Foods, Inc c Fetherstonhaugh & Co* (2002), 23 CPR (4th) 49 (CF 1<sup>re</sup> inst)], qu'il faut se garder d'examiner

avec un soin méticuleux le langage utilisé dans un état déclaratif des produits [*Aird & Berliss LLP c Levi Strauss & Co*, 2006 CF 654 au para 17], qu'il faut veiller à ne pas élargir de manière involontaire et inappropriée la portée des produits visés par l'enregistrement [*Fasken Martineau Dumoulin LLP c GENTEC*, 2021 COMC 56], et que chaque affaire doit être tranchée en fonction de ses propres faits [*Heenan Blaikie c Sports Authority Michigan Inc*, 2011 CF 273 au para 16].

[22] Toutefois, comme l'a reconnu la Propriétaire, j'estime que la preuve ne démontre pas l'emploi ou l'existence de circonstances spéciales justifiant l'absence d'emploi de la Marque en liaison avec des produits pour utilisation en foresterie ou avec des fumiers. Ils seront donc radiés de l'enregistrement.

### **DÉCISION**

[23] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi et selon les dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera modifié afin de radier les produits [TRADUCTION] « [...] et en foresterie, » et [TRADUCTION] « fumiers (naturels et artificiels) ».

[24] L'état déclaratif des produits modifié sera libellé comme suit :  
[TRADUCTION] « Produits chimiques pour utilisation en agriculture et en horticulture, engrais, et éléments nutritifs pour végétaux. »

Emilie Dubreuil  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Anne Laberge

# Comparutions et agents inscrits au dossier

**DATE DE L'AUDIENCE :** 2025-10-07

## **COMPARUTIONS**

**Pour la Partie requérante :** David Reive

**Pour la Propriétaire inscrite :** Barry Gamache

## **AGENTS AU DOSSIER**

**Pour la Partie requérante :** David M. Reive

**Pour la Propriétaire inscrite :** Robic Agence PI S.E.C./Robic IP Agency LP