

## TRADUCTION/TRANSLATION



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE  
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2012 COMC 25  
Date de la décision : 2012-02-16

**DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE  
RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45 engagée à  
la demande de Heenan Blaikie, s.r.l., visant  
l'enregistrement n° LCD31352 de la marque de commerce  
OASIS au nom de LVD Acquisitions, LLC**

[1] Le 26 janvier 2009, à la demande de Heenan Blaikie, s.r.l. (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*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), à Zohar Waterworks LLC, alors propriétaire inscrite de l'enregistrement n° LCD31352 pour la marque de commerce OASIS (la Marque). Après l'envoi de l'avis, l'enregistrement a été cédé à sa propriétaire actuelle, LVD Acquisitions (l'Inscrivante).

[2] La Marque est enregistrée en vue de son emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

[TRANSLATION] *Appareils de refroidissement d'eau munis d'unités de refroidissement électriques.*

[3] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie 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, 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 au cours de laquelle l’emploi doit être établi, s’étend du 26 janvier 2006 au 26 janvier 2009 (la Période pertinente).

[4] La définition d’« emploi » applicable en l’espèce est énoncée au paragraphe 4(1) de la Loi :

4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[5] En réponse à l’avis du registraire, l’Inscrivante a fourni l’affidavit de John Kucharik, président et directeur général de LVD Acquisitions, LLC, société qui fait affaire sous le nom de Oasis International. Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit et ont présenté des observations à l’audience tenue en l’espèce.

[6] Il est bien établi que l’objet et la portée de l’article 45 de la Loi sont d’établir une procédure simple, sommaire et expéditive visant à éliminer le bois mort du registre. Bien que, dans le contexte de la procédure prévue à l’article 45, de simples affirmations d’emploi soient insuffisantes pour démontrer l’emploi [voir *Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.* (1979), 45 C.P.R. (2d) 194, conf. (1980), 53 C.P.R. (2d) 63 (C.A.F.)], le critère relatif à la preuve d’emploi est peu exigeant [*Lang, Michener, Lawrence & Shaw c. Woods Canada Ltd.* (1996), 71 C.P.R. (3d) 477 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)] et il n’est pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve [*Union Electric Supply Co. c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1982), 63 C.P.R. (2d) 56 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)]. Le propriétaire inscrit doit néanmoins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée au cours de la période pertinente en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services spécifiés dans l’enregistrement.

[7] Dans son affidavit, M. Kucharik déclare qu'avant d'occuper son poste actuel au sein de l'Inscrivante, il était président et directeur général de Zohar Waterworks LLC (Zohar), le prédécesseur en titre de l'Inscrivante et propriétaire de la Marque pendant la Période pertinente. Son ancien poste, explique-t-il, comportait des responsabilités semblables, incluant la supervision des activités de marketing, de vente et de distribution aux États-Unis et au Canada de produits portant la Marque.

[8] M. Kucharik précise que pendant la Période pertinente, Zohar faisait affaire sous les noms de Tri-Palm International et Tri-Palm International LLC (Tri-Palm). La Partie requérante fait observer que le sigle LLC désigne une société par actions à responsabilité limitée, alors que Zohar est différente. De plus, elle fait valoir que l'Inscrivante n'a prouvé d'aucune manière la relation entre Zohar et Tri-Palm. La Partie requérante soutient que compte tenu de ces ambiguïtés, le registraire doit conclure soit que Zohar s'identifiait systématiquement comme étant une autre société sans y avoir droit, soit que Tri-Palm et Zohar étaient en fait deux personnes morales différentes.

[9] Cependant, comme le mentionne l'Inscrivante, l'affidavit de M. Kucharik indique que Tri-Palm International et Tri-Palm International LLC sont deux noms commerciaux qu'employait indifféremment Zohar pendant la Période pertinente, et je ne vois aucune raison de mettre en doute la déclaration sous serment de M. Kucharik à cet égard [*Rubicon Corp. c. Comalog Inc.* (1990), 33 C.P.R. (3d) 58 (C.O.M.C.)]. De plus, la question de savoir si l'emploi du sigle « LLC » comme élément d'un nom commercial de rechange est ou non permis, n'est pas pertinente dans le cadre d'une procédure prévue à l'article 45 [*Meredith and Finlayson c. Berg Equipment Investments Ltd.* (1996), 72 C.P.R. (3d) 387 (C.O.M.C.); *Lewis Thompson & Sons Ltd. c. Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 C.P.R. (3d) 483 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)].

[10] En ce qui concerne la pratique normale du commerce, M. Kucharik explique que les activités de Zohar consistaient à fabriquer, à distribuer et à vendre une variété de produits, y compris les marchandises visées par l'enregistrement, sous diverses marques de commerce, dont la Marque. En ce qui concerne plus particulièrement les activités commerciales au Canada, M. Kucharik déclare que Zohar, qui faisait affaire sous le nom de Tri Palm, a commercialisé les produits portant la Marque au moyen, parfois, de ventes au détail directes, mais surtout grâce à

un réseau de grossistes canadiens d'articles de plomberie qui se chargeaient de vendre les produits à des plombiers ou à des détaillants d'articles de plomberie, qui les revendraient ensuite à leur tour à des utilisateurs finaux. Pour étayer cette déclaration, M. Kucharik produit les pièces B et C, qui sont des publicités de ce qu'il décrit comme des produits de marque OASIS. M. Kucharik joint aussi à son affidavit les pièces F, G et H, qui comportent du matériel publicitaire et promotionnel additionnel, incluant des extraits d'un catalogue.

[11] La plus grande partie du matériel publicitaire et promotionnel présente des photos de refroidisseurs d'eau, que j'accepte comme entrant dans la description des marchandises visées par l'enregistrement; on y voit, par exemple, le refroidisseur d'eau « Odyssey Series Premium Water Cooler » et le modèle « R1P ». Je remarque que sur les photos, la Marque est apposée bien en vue sur le devant du refroidisseur d'eau Odyssey. Même si la résolution des photos du modèle R1P est assez mauvaise, je considère qu'il est raisonnable de conclure que cet appareil arbore aussi la Marque, étant donné que la présentation de la marque de commerce apposée sur le devant de l'appareil correspond à la présentation de la Marque dans l'ensemble de la preuve.

[12] Le reste de la preuve pertinente peut se résumer comme suit :

- Pièce I : liste des prix exigés en 2008 au Canada pour les articles que M. Kucharik désigne comme étant des produits OASIS. Je remarque que cette liste comprend les modèles de refroidisseurs d'eau Odyssey haut de gamme, identifiés par les numéros d'article 504123C, 504124C et 504252C. Je remarque aussi que le refroidisseur d'eau de modèle R1P figure sur cette liste sous le numéro d'article 503802 et sous le nom de modèle R1P.
- Pièces K, L et M : copies imprimées des registres des ventes de l'Inscrivante faisant foi de la vente et de l'expédition à divers groupes canadiens, au cours de la période pertinente, de ce que M. Kucharik décrit comme des produits de marque OASIS. Dans ces registres figurent des numéros d'articles qui, selon M. Kucharik, correspondent à des numéros d'article, de modèle ou de produit provenant de l'un des divers catalogues de produits OASIS. Bien que la pièce K ne comporte pas les numéros d'article, je remarque que les registres des ventes, dans les pièces L et M, indiquent clairement la quantité

d'appareils portant les numéros d'article 504123C et 504252C (appareils de modèle Odyssey) et d'appareils R1P PRO3 PROSELECT CHILLER qui ont été vendus.

- Pièces N, O et P : factures prélevées au hasard qui témoignent de ventes au Canada, pendant la Période pertinente, de ce que M. Kucharick décrit comme des produits de marque OASIS. Je remarque que les factures comprennent clairement des ventes d'un article appelé R1P PRO3 PROSELECT CHILLER, répertorié sous le numéro 503802. De plus, je constate que la pièce O contient une facture qui fait foi de ventes d'un article désigné comme étant le « Oasis Spring Leap a Bracket Cooler ». Sur la facture, le destinataire et l'adresse de facturation sont les mêmes que le destinataire et l'adresse d'expédition.

[13] La Partie requérante soutient que l'Inscrivante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait de démontrer l'emploi de la Marque en liaison avec les marchandises; elle fait valoir qu'aucune preuve ne donne à penser qu'un avis de liaison de la Marque avec les marchandises a été donné au moment du transfert. Dans le même ordre d'idée, la Partie requérante affirme que les catalogues de produits et le matériel promotionnel et publicitaire versés en preuve ne constituent pas une preuve d'emploi en liaison avec les marchandises.

[14] M. Kucharik ne fournit aucune information concernant la circulation des catalogues et du matériel promotionnel et publicitaire versés en preuve, et aucun élément de preuve ne corrobore le fait que ce matériel était visible lors du transfert de la propriété ou de la possession des marchandises. De plus, j'admets que la publicité ne constitue généralement pas un emploi en liaison avec les marchandises. Cependant, la distinction qu'il importe de faire ici est que je ne m'en remets pas à ce matériel promotionnel et publicitaire pour conclure à l'existence de l'avis de liaison requis en vertu du paragraphe 4(1); la valeur de ces pièces tient à ce qu'elles contiennent des photos des marchandises sur lesquelles la Marque est distinctement apposée. En considérant à la fois ces images, les déclarations de M. Kucharik et l'ensemble de la preuve, je suis prête à conclure que les ventes établies par la preuve comprennent des ventes de marchandises visées par l'enregistrement et qui portent la Marque. En particulier, la preuve démontre que Zohar a vendu des refroidisseurs d'eau Odyssey et R1P au cours de la Période pertinente et que ces marchandises portaient la Marque, comme le démontrent les photos.

[15] Bien qu'aucune observation à cet égard n'ait été formulée, j'ajouterais que la présentation de l'article désigné sous le nom « Oasis Spring Leap a Bracket Cooler », dans la facture reproduite dans la pièce O, constitue un emploi de la Marque qui satisfait aussi aux exigences du paragraphe 4(1). Lorsque les numéros de produit correspondant à cet article dans la facture sont mis en corrélation avec les catalogues de produits et la liste des prix de 2008 pour le Canada, il est manifeste que cet article entre dans la description des marchandises visées par l'enregistrement. De plus, puisque la facture indique que le destinataire et l'adresse de facturation sont les mêmes que le destinataire et l'adresse d'expédition et précise qu'elle est datée du jour de l'expédition, je suis prête à admettre que la facture a dû être vue par la personne même qui a reçu les marchandises; il a été décidé qu'une telle situation constitue un avis de liaison suffisant pour satisfaire aux exigences du paragraphe 4(1) de la Loi, aux fins d'une procédure prévue à l'article 45 [*Riches, McKenzie & Herbert LLP c. KOM Networks Inc.* (2005), 51 C.P.R. (4th) 65; *Novopharm Ltd. c. Novo Nordisk A/S* (2005), 41 C.P.R. (4th) 188 (C.O.M.C.); *Bereskin & Parr c. Star-Kist Foods, Inc.* (2004), 37 C.P.R. (4th) 188 (C.O.M.C.)].

#### Décision

[16] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que l'Inscrivante a prouvé l'emploi de la Marque en liaison avec les marchandises visées par l'enregistrement, au sens des articles 45 et 4 de la Loi, au cours de la Période pertinente. Par conséquent, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera maintenu, conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi.

---

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

Traduction certifiée conforme  
Dominique Lamarche, L.L.L., trad. a.