

**Affaire intéressant une procédure relative à l'article 45
engagée contre l'enregistrement numéro LMC516,994 pour
la marque de commerce MAXPELL**

Le 26 août 2003, à la demande de Smart & Biggar, le registraire a transmis l'avis prescrit par l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), à Highwood Resources Ltd. (Highwood) relativement à l'enregistrement n° LMC516,994 pour la marque de commerce MAXPELL (la marque) enregistrée en liaison avec de la « zéolite, à utiliser comme agent liant à granules, absorbant, additif d'engrais ».

Aux termes de l'art. 45, le propriétaire inscrit doit, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, démontrer si la marque de commerce a été employée au Canada 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. La période pertinente en l'espèce se situe entre le 26 août 2000 et le 26 août 2003. L'article 4 de la Loi précise en quoi consiste l'emploi d'une marque de commerce.

Un affidavit de Alan Minty, souscrit le 23 novembre 2003, a été produit en réponse à l'avis. M. Minty est directeur marketing et ventes, division des produits minéraux de la société Dynatec (Dynatec). Il occupe ce poste depuis l'acquisition de tout l'actif de Highwood par Dynatec « le ou vers le 29 novembre 2002 ». Il a été directeur marketing et ventes de Highwood du 7 janvier 1997 jusqu'à son acquisition par Dynatec.

La partie requérante et Dynatec ont toutes deux déposé des plaidoyers écrits, mais il n'y a pas eu d'audience.

Pour commencer, je relève que M. Minty n'a pas produit avec son affidavit de document prouvant que Dynatec, comme il l'allègue, est la propriétaire de l'enregistrement depuis le 29 novembre 2002. Toutefois, l'Office de la propriété intellectuelle du Canada a publié un avis le 11 août 2004 confirmant que Dynatec avait été inscrite comme étant la propriétaire de l'enregistrement. L'inscription sur la page de l'enregistrement de la marque de commerce indique que le transfert a été effectué le 30 décembre 2002. Ayant examiné le document attestant

le transfert à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada le 22 juin 2004, je constate que Dynatec a acquis la marque le 30 décembre 2002, soit antérieurement à la date de l'avis prescrit à l'art. 45. Par conséquent, l'argument formulé par la partie requérante dans son plaidoyer écrit portant que la preuve relative à l'emploi de la marque par Dynatec ne satisfait pas aux exigences de l'art. 45 ne tient plus.

M. Minty dépose que Highwood se spécialisait dans le traitement et la fabrication de minéraux industriels, activités poursuivies par Dynatec. Il déclare aussi que Highwood et Dynatec ont continuellement employé la marque au Canada depuis le 9 mars 1995 en liaison avec de la zéolite, à utiliser comme agent liant à granules, absorbant, additif alimentaire. Je dois faire remarquer ici que l'état déclaratif des marchandises visées par l'enregistrement ne mentionne pas « additif alimentaire » comme l'une des applications de la zéolite. De plus, il m'apparaît qu'il n'y a aucun rapport entre une application comme additif alimentaire et une application comme « additif d'engrais », mentionnée dans l'état déclaratif des marchandises visées par l'enregistrement.

M. Minty déclare que la zéolite est vendue aux clients dans des sacs de 25 kg, des bacs de une tonne métrique, des sacs de semi-*vrac* et de *vrac* intermédiaire ainsi qu'en *vrac*, et que la marque est bien visible sur les sacs utilisés pour livrer les marchandises. L'affidavit est accompagné d'un spécimen de sac de 25 kg utilisé depuis au moins le mois de mai 2003 (pièce A), une copie d'une étiquette de sac approuvée par l'Agence canadienne d'inspection des aliments le 23 avril 2003 (pièce B) ainsi qu'une étiquette intérieure utilisée depuis au moins le mois de janvier 2003 par le groupe de produits Mountain Mineral, une division de Dynatec (pièce C). L'étiquette intérieure est fixée à chacun des bacs de une tonne métrique, et aux sacs de semi-*vrac* et de *vrac* intermédiaire. Je remarque que la marque apparaît sur le sac de 25 kg, sur l'étiquette de sac et sur l'étiquette intérieure. Je devrais ajouter qu'on peut lire sur l'autocollant fixé au devant du sac de 25 kg le nom « DYNATEC CORPORATION, Mountain Products Division, o/a Mountain Minerals ». Au dos du sac de 25 kg, on peut lire le nom « MOUNTAIN MINERALS (a division of Highwood Resources Ltd.) ». L'affichage de la marque sur les sacs de 25 kg équivaut à un emploi de la marque au sens du par. 4(1). Je dois ajouter que, contrairement aux prétentions de la

partie requérante, je ne crois pas que le mot « intérieure » dans l'expression « étiquette intérieure » signifie nécessairement que l'étiquette est placée à l'intérieur des sacs.

M. Minty déclare que la vente et le transport en vrac ne permettent pas l'étiquetage direct des marchandises, mais que la marque apparaît sur les lettres de transport et les factures relatives aux marchandises. Un exemple de lettre de transport (pièce D) et de facture de Dynatec (pièce E), les deux datées du 2 juin 2003, accompagnent l'affidavit. Je remarque que les deux documents indiquent la quantité et fournissent une description du produit tout en mentionnant la marque, mais que les prix ont été supprimés sur la facture. Le nom et l'adresse du client, à la mention « vendu à », ont aussi été supprimés, alors qu'à la mention « livré à », on peut lire « même ». J'estime raisonnable de conclure que les lettres « AB », la seule information relative à l'adresse, signifient Alberta.

M. Minty produit des photocopies de factures datées du 31 mai 2001 (pièce F) et du 6 avril 2002 (pièce G) se rapportant à des ventes de sacs de 35 kg de zéolite par Highwood, ainsi qu'une facture du 28 avril 2002 (pièce H) relative à vente de zéolite en vrac par Highwood. Le nom des clients et l'information sur les prix ont été supprimés. Les factures contiennent des adresses partielles des clients, apparemment en Alberta et en Ontario, ainsi que la quantité et une description du produit commandé et une mention de la marque. La facture du 28 avril 2002 indique clairement que l'adresse de livraison est la même que l'adresse de l'acheteur. J'ai noté que selon le plaidoyer de Dynatec, la partie inférieure des pièces F à H correspond à une copie partielle de la lettre de transport associée à la facture, mais il n'y a rien dans le témoignage de M. Minty à cet effet.

Enfin, M. Minty dépose que Dynatec et son prédécesseur ont publié des bulletins de service technique relatifs aux marchandises auxquelles la marque est associée, et il fournit un exemplaire d'un bulletin publié dès le mois d'avril 2003 (pièce I). Même si la marque est mentionnée dans le bulletin, rien ne me permet de conclure qu'il accompagnait les marchandises de manière à constituer une preuve de l'emploi de la marque au sens du par. 4(1) de la Loi.

J'ai examiné les plaidoyers des deux parties sur la question de savoir si les factures constituent une preuve d'emploi de la marque en liaison avec les marchandises au sens du par. 4(1) de la Loi. M. Minty n'a pas dit que les factures accompagnaient les marchandises et je suis au fait de la décision *Riches, McKenzie & Herbert c. Pepper King Ltd.* (2000), 8 C.P.R. (4th) 471 dans laquelle la Cour fédérale, Section de première instance, a statué que le registraire ne peut pas présumer que les factures accompagnent les marchandises en l'absence de preuve à cet effet. Il y a de faire une distinction d'avec la décision *Riches, McKenzie & Herbert* en ce que, dans la présente affaire, il a été démontré que de la zéolite en vrac a été livrée aux mêmes lieux physiques que les factures (pièces E et H). Ainsi dans chaque cas, la facture aura été vue par la même personne qui a reçu les marchandises; aux fins de l'art. 45, cela constitue un avis de liaison suffisant pour satisfaire aux exigences du par. 4(1) [voir *McCarthy Tetrault c. Acer America Corp.* (2003), 30 C.P.R. (4th) 562 (C.O.M.C.)]. J'ajouterais que, puisque la lettre de transport et la facture en pièces D et E comportent la même date, il paraît raisonnable de conclure que la facture jointe en pièce E aurait sans doute été reçue en même temps que les marchandises. Quant aux factures produites en pièces F et G, il suffit de dire qu'elles confirment le témoignage de M. Minty relativement à la vente de zéolite livrée en sacs de 25 kg. Vu l'ensemble de la preuve, j'estime raisonnable de conclure que la pièce A est représentative des sacs de 25 kg qu'aurait utilisés Highwood.

Avec tout le respect dû aux observations de la partie requérante, j'estime qu'il serait déraisonnable de conclure que les ventes de zéolite par Highwood et Dynatec auraient été faites sans contrepartie. Il ressort clairement des copies originales des pièces E à H que l'information relative aux prix a été volontairement cachée. Je fais une distinction entre la présente affaire et la décision *Mendelson Rosentzveig & Schacter c. Giorgio Beverly Hills, Inc.* (1994) 56 C.P.R. (3rd) 399, où l'agent d'audience principal a dû présumer que certains articles énumérés sur une facture avaient été envoyés sans frais.

Même si Dynatec n'est pas tenue de produire une preuve surabondante pour démontrer un emploi de la marque aux fins d'une procédure en vertu de l'art. 45, il doit y avoir certains éléments de preuve qui permettent au registraire de conclure que la marque a été employée en liaison avec de la zéolite, à utiliser comme agent liant à granules, absorbant, additif d'engrais.

D'après mon analyse de la preuve, je suis convaincue que le propriétaire inscrit a fait la preuve de l'emploi, durant la période pertinente, de la marque en liaison avec de la « zéolite, à utiliser comme agent liant à granules, absorbant », conformément au par. 4(1) de la Loi. Toutefois, je constate qu'il n'y a aucune preuve de l'emploi de la marque au Canada en liaison avec l'application de la zéolite comme « additif d'engrais », ni aucune preuve de la date à laquelle la marque a été employée en dernier lieu en liaison avec de la zéolite comme additif d'engrais et de la raison de son défaut d'emploi.

Compte tenu de ce qui précède, en l'absence d'un appel de la présente décision conformément aux dispositions de l'art. 56, l'enregistrement n° LMC 516,944 sera modifié par la suppression des mots « additif d'engrais » de l'état déclaratif de marchandises.

FAIT À BOUCHERVILLE (QUÉBEC), CE 7^e JOUR D'AVRIL 2006.

Céline Tremblay
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce