

TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2011 COMC 22
Date de la décision: 2011-02-03

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45,
engagée à la demande d’Afexa Life Sciences Inc. visant
l’enregistrement n° LMC488,393 de la marque de
commerce SMART (FX) Dessin au nom d’Ontario
Corp. #1304397**

[1] Le 5 décembre 2008, à la demande de Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L. (la Requérante), le registraire des marques de commerce a envoyé 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 Ontario Corp. #1304397 (l’Inscrivante), propriétaire inscrite de la marque de commerce susmentionnée.

[2] La marque de commerce **Smart (fx) Dessin** (la Marque) est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

- (1) Boisson non alcoolisée aux herbes comprenant : eau de source pure, jus de citron, jus de raisin blanc, ginseng, ginkgo, guarana, centalla asiatique, astragalus, réglisse, et un mélange de saveurs aux fruits naturels, sorbate de potassium.

- (2) [TRADUCTION] Produits de confiserie emballés, notamment des barres de collation comprenant : graines de sésame, amandes, raisins secs, graines de tournesol, graines de chanvre, dates, noix, graines de citrouille, riz brun, sirop de riz, semoule de maïs, orge maltée, farine d’avoine, miel, caroube, cacao, mélasse, extraits d’herbes : ginkgo, ginseng, jus d’agave, saveur de vanille naturelle,

graines de lin/avoine, miel, raisins secs, chocolat organique, lécithine, jus de cane évaporé, liqueur de chocolat, beurre de cacao.

[3] L'article 45 de la Loi oblige le propriétaire inscrit à indiquer si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises énumérées dans l'enregistrement 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 employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour établir l'emploi s'étend du 5 décembre 2005 au 5 décembre 2008 (la Période pertinente).

[4] L'« emploi » en liaison avec des marchandises est défini aux paragraphes 4(1) et (3) de la Loi. En l'espèce, seul le paragraphe 4(1) s'applique. En voici le texte :

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 produit l'affidavit de sa présidente, Lori Ann Webster, souscrit le 19 février 2009, et accompagné de pièces. L'Inscrivante et la Requérante ont toutes deux produit des observations écrites; ni l'une ni l'autre n'ont demandé la tenue d'une audience.

[6] Il est bien établi que, dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45, il ne suffit pas de simplement déclarer qu'il y a eu emploi pour prouver celui-ci [*Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.* (1979), 45 C.P.R. (2d) 194, confirmé par (1980), 53 C.P.R. (2d) 63 (C.A.F.)]. Bien que les exigences en matière de preuve d'emploi sous le régime de l'article 45 ne soient pas très élevées [*Woods Canada Ltd. c. Lang Michener* (1996), 71 C.P.R. (3d) 477 (C.F. 1^{re} inst.)] et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance de preuve [*Union Electric Supply Co. Ltd. c. Registraire des marques de commerce* (1982), 63 C.P.R. (2d) 56 (C.F. 1^{re} inst.)], il faut 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 les marchandises ou les services spécifiés dans l'enregistrement.

[7] M^{me} Webster a souscrit un affidavit fort court comportant uniquement quatre paragraphes, reproduits ci-dessous :

[TRADUCTION]

- (1) Je suis la présidente d'Ontario Corp #1304397.
- (2) SMART(fx) Distributing Ltd. est une filiale en propriété exclusive d'Ontario Corp. #1304397.
- (3) Une copie authentique de la facture n° 00046728 ainsi qu'un échantillon de l'étiquette réellement utilisée pour l'un des produits inscrits sur la facture sont joints au présent affidavit.
- (4) Sont également joints au présent affidavit une copie authentique de la facture n° 9, ainsi qu'un échantillon de l'étiquette réellement utilisée pour l'un des produits inscrits sur la facture.

[8] Je relève, préliminairement, que les pièces jointes à l'affidavit (factures et étiquettes) n'ont pas été certifiées conformes. Compte tenu, cependant, de l'objet de l'article 45 et du fait que M^{me} Webster a fait mention des pièces dans son affidavit, je suis disposée à les accepter. Il est bien établi, à cet égard, qu'il ne faut pas écarter pour vice de forme une réponse à l'avis prévu à l'article 45 lorsque la preuve permet de conclure que la marque en cause a été employée [voir *Baume & Mercier S.A. c. Brown* (1985), 4 C.P.R. (3d) 96 (C.F. 1^{re} inst.)]. D'autres décisions ont établi que des pièces non certifiées conformes mais mentionnées à l'affidavit pouvaient être acceptées [voir *Borden & Elliot c. Raphaël Inc.*, 2001 CarswellNat 3412 (C.O.M.C.), et *MBM & Co. c. Belize Bicycle Canada Reg'd*, 2010 CarswellNat 3503 (C.O.M.C.), où des pièces non certifiées conformes ont été jugées inacceptables parce qu'elles n'étaient ni mentionnées ni décrites dans l'affidavit].

[9] Les deux factures constatent des ventes réalisées au Canada pendant la période pertinente. La facture n° 9 mentionne un produit décrit comme « Snax - Almond Raisin », qui paraît correspondre à l'une des étiquettes produites, portant les mêmes mots. La Marque figure sur l'étiquette, sous les mots « Natural Snax ». Bien que l'étiquette comporte des renseignements pouvant raisonnablement faire présumer que le produit n'est pas une boisson (marchandises (1)),

on ne trouve nulle part dans la preuve de description du produit permettant de conclure que cette facture et l'étiquette correspondent à des marchandises (2), à savoir des produits de confiserie emballés, notamment des barres de collation.

[10] Par ailleurs, la facture n° 46728 se rapporte à la vente de « Pure Genius – Cranberry Gingko ». Il appert selon moi de l'autre étiquette fournie qu'il s'agit d'une boisson non alcoolisée à base d'herbes correspondant aux marchandises (1) décrites dans l'enregistrement. La Marque figure clairement sur l'étiquette, ainsi que beaucoup des ingrédients énumérés dans l'état des marchandises (1). Je suis donc disposée à conclure que cette facture établit la vente de marchandises (1) susmentionnées.

[11] Je remarque que les factures ont été établies par une société du nom de SMART(fx) Distributing Ltd., et que M^{me} Webster déclare dans son affidavit que SMART(fx) Distributing Ltd. est une filiale en propriété exclusive de l'Inscrivante. Cette affiliation ne permet pas à elle seule de satisfaire aux exigences énoncées à l'article 50 de la Loi en matière de licences. Il aurait certes été préférable que la déposante donne davantage de renseignements à ce sujet, mais j'estime raisonnable d'inférer que, comme son nom l'indique, SMART(fx) Distributing Ltd., est le distributeur de l'Inscrivante. Il est établi en droit qu'un inscrivant peut se prévaloir de l'emploi d'une marque de commerce, à quelque point de la chaîne de distribution qu'il se produise, pour autant que les marchandises portant la marque de commerce proviennent d'elle [*Manhattan Industries Inc. c. Princeton Manufacturing Ltd.* (1971), 4 C.P.R. (2d) 6 (C.F. 1^{re} inst.); *Osler, Hoskin & Harcourt c. United States Tobacco Co.* (1997), 77 C.P.R. (3d) 475 (C.F. 1^{re} inst.)].

[12] Il aurait été préférable de fournir davantage de renseignements, mais je ne vois rien en l'espèce pouvant faire penser que la facture n° 46728 se rapporte à des ventes purement symboliques. Elle constate la vente de 10 caisses contenant chacune 10 boissons « Pure Genius – Cranberry Gingko », de même que des quantités analogues de produits paraissant être des boissons d'autres saveurs. En outre, le fait qu'elle émane d'une filiale dont le nom donne à entendre qu'elle a pour fonction de distribuer des marchandises **Smart(fx)** étaye la conclusion que les ventes mises en preuve ont été réalisées dans la pratique normale du commerce.

[13] Je conclus donc que la Marque a été employée en liaison avec des boissons non alcoolisées à base d'herbes au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[14] En conséquence, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera modifié conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, par la suppression de ce qui suit :

[traduction] Produits de confiserie emballés, notamment des barres à grignoter comprenant : graines de sésame, amandes, raisins secs, graines de tournesol, graines de chanvre, dates, noix, graines de citrouille, riz brun, sirop de riz, semoule de maïs, orge maltée, farine d'avoine, miel, caroube, cacao, mélasse, extraits d'herbes : gingko, ginseng, jus d'agave, saveur de vanille naturelle, graines de lin/avoine, miel, raisins secs, chocolat organique, lécithine, jus de cane évaporé, liqueur de chocolat, beurre de cacao.

Heidi Sprung
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Ghislaine Poitras, LL.L., Trad. a.