



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2017 COMC 62

Date de la décision : 2017-06-02

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

Fetherstonhaugh & Co

Partie requérante

et

Osrose-Pentox Inc.

Propriétaire inscrite

LCD09906 pour la marque de commerce

Enregistrement

OSMOSE

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l'égard de l'enregistrement n° LCD09906 de la marque de commerce OSMOSE (la Marque), détenu par Osrose-Pentox Inc. (la Propriétaire).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec des compositions de préservation, de traitement et de transformation du bois (les Produits).

[3] Pour les raisons exposées ci-après, je conclus qu'il y a lieu de maintenir l'enregistrement au registre.

LA PROCÉDURE

[4] Le 28 août 2015, 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) à la Propriétaire de la Marque. Cet avis a été donné à la demande de Fetherstonhaugh & Co. (la Partie requérante).

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire de fournir une preuve établissant qu'elle a employé la Marque au Canada à un moment quelconque entre le 28 août 2012 et le 28 août 2015 (la Période pertinente) en liaison avec chacun des produits visés par l'enregistrement. Dans le cas où la Marque n'avait pas été ainsi employée, la Propriétaire devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons de son défaut d'emploi depuis cette date.

[6] La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec des produits est énoncée à l'article 4(1) de la Loi :

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.

[7] Il est bien établi que l'article 45 de la Loi a pour objet et portée d'offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». De simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Les critères pour établir l'emploi ne sont pas exigeants [voir *Woods Canada Ltd c Lang Michener et al* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst)] et il n'est pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [voir *Union Electric Supply Co Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst)]. Cependant, il n'en faut pas moins présenter une preuve suffisante pour permettre au registraire de conclure que la Marque a été employée en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement [voir *Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp*, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270].

[8] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit d'Alex Gabanski, président de la Propriétaire, assermenté le 17 novembre 2015.

[9] Les parties ont toutes deux produit des représentations écrites; cependant, seule la Propriétaire était présente à l'audience.

LA PREUVE

[10] M. Gabanski affirme qu'il travaille pour la Propriétaire depuis 1988 et qu'il en est le président depuis 1993. Il explique que la Propriétaire se spécialise dans la fabrication de produits de préservation du bois et de produits de revêtement spécialisés au Canada. Il fournit certains renseignements quant à l'historique de la Propriétaire et de son prédécesseur en titre, mais ces renseignements ne sont pas pertinents aux fins de la présente procédure.

[11] M. Gabanski affirme qu'un des produits de la Propriétaire (OSMOSE Fence Post Mixture [mélange pour piquets de clôture OSMOSE]) qui arbore la Marque est un produit de préservation du bois destiné à traiter les piquets de clôture au niveau du sol.

[12] Les pièces suivantes sont jointes à l'affidavit de M. Gabanski :

- La pièce A est constituée de spécimens de deux étiquettes utilisées par la Propriétaire pour les produits OSMOSE END CUT ENTAILLES et OSMOSE POST LIFE, et de captures d'écran du site Web de la Propriétaire montrant des contenants étiquetés des Produits. Les produits sont décrits comme des produits de préservation du bois sur les étiquettes;
- La pièce B est le guide des produits qui se trouve sur le site Web de la Propriétaire;
- La pièce C contient des listes de prix et des formulaires d'achat utilisés par les revendeurs pour commander les produits par télécopieur ou téléphone. La liste de prix et les formulaires d'achat étaient en vigueur à la date du 1^{er} janvier 2015. Ils présentent les noms des produits, qui incluent la Marque, les prix unitaires des produits et les volumes unitaires de produits vendus;
- La pièce D est la circulaire de réservation du printemps 2015 qui a été distribuée par la Propriétaire; la Marque figure sur la circulaire;
- La pièce E est une liasse de factures datant de 2013 au 29 juillet 2015 qui établissent la vente des Produits au Canada; la Marque figure dans les factures.

[13] M. Gabansky affirme que, en date du 28 août 2015, la Propriétaire avait déjà vendu des centaines de litres des Produits dans des bidons sur lesquels était apposée une étiquette arborant la Marque.

POSITION DE LA PARTIE REQUÉRANTE

[14] La Partie requérante fait valoir que :

- La présence de la Marque sur un site Web ne constitue pas un emploi d'une marque de commerce;
- En tout état de cause, seules les étiquettes des produits WOOD (sic) CUT et POST LIFE constitueraient un « emploi » dans la mesure où les étiquettes étaient apposées sur les Produits vendus pendant la Période pertinente, ce dont il n'y a aucune preuve.
- Il est important de comprendre que la preuve dans son ensemble n'établit pas ce que les consommateurs voyaient au moment de l'achat d'un quelconque produit. Rien dans la preuve n'indique qu'un quelconque consommateur au Canada a vu ces étiquettes spécifiques ou ces produits spécifiques à un moment quelconque;
- Le guide des produits et la circulaire de réservation ne sont pas pertinents, car rien n'indique qu'ils étaient exposés à la vue de qui ce soit au moment de l'achat;
- Les listes de prix sont également dénuées de pertinence, car rien n'indique qu'elles ont été vues par un acheteur au moment de l'achat;
- En ce qui concerne les factures, le fait que la Marque puisse figurer sur ces dernières n'est pas pertinent, sauf dans la mesure où les factures accompagnaient les Produits lors de leur transfert;
- En ce qui concerne les produits WOOD (sic) CUT et POST LIFE, aucun d'eux ne constitue une [TRADUCTION] « composition de transformation », de sorte que l'enregistrement devrait, à tout le moins, être modifié en conséquence;
- Il n'est pas convenable que la Propriétaire affirme que les étiquettes montrées en pièce A sont celles qui étaient apposées sur les produits énumérés dans les factures en pièce E. Rien dans l'affidavit ne donne à penser que tel était le cas.

POSITION DE LA PROPRIÉTAIRE

[15] Quant à la Propriétaire, elle fait valoir que :

- La pièce A contient non seulement des extraits du site Web, mais également deux étiquettes arborant la Marque;
- Quant aux pièces B, C et D, elles établissent la nature de l'entreprise de la Propriétaire et ses voies de commercialisation;
- Les factures produites comme pièce E constituent une preuve convaincante de l'emploi commercial de la Marque pendant la Période pertinente. Elles font mention de la Propriétaire, de la Marque et de la date de la vente;
- Pour comprendre [TRADUCTION] « comment les produits sont utilisés », il faut considérer la preuve dans son ensemble, et non se borner à examiner ses éléments constitutifs isolément;
- Quant aux [TRADUCTION] « compositions de transformation », selon la définition du terme « process » [transformer] que l'on trouve dans le dictionnaire Webster en ligne, la [TRADUCTION] « transformation » est le résultat de l'interaction entre le bois et le produit. [TRADUCTION] « Le bois traité et préservé subit nécessairement une transformation lors

de l'application d'un produit chimique qui modifie sa nature, car il passe alors d'un état non préservé, non traité et non transformé à un état préservé, traité et transformé. Il est donc tout à fait acceptable que la description des produits inclue le mot "transformation" ».

ANALYSE

[16] Il ne me semble pas nécessaire, à la lumière de la preuve produite et décrite ci-dessus, d'examiner en détail chacun des points soulevés par la Partie requérante. Néanmoins, je commenterai brièvement quelques-uns de ses arguments qui semblent avoir un certain fondement. En tout état de cause, je conviens avec la Propriétaire que la preuve doit être considérée dans son ensemble et que les allégations formulées par M. Gabanski ne doivent pas être interprétées isolément.

[17] M. Gabanski n'a pas affirmé clairement que les Produits ont été vendus pendant la Période pertinente dans des contenants arborant les étiquettes jointes comme pièce A et représentées dans les pages Web également jointes comme pièce A. Cependant, ainsi qu'il apparaîtra, cette lacune n'est pas fatale à la cause de la Propriétaire.

[18] En ce qui concerne les pièces B, C et D, je conviens avec la Partie requérante qu'aucune d'elles ne constitue en soi une preuve adéquate d'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des produits aux termes de l'article 4(1) de la Loi. Cependant, comme l'a fait observer la Propriétaire, elles servent à illustrer la façon dont les Produits sont vendus dans la pratique normale du commerce.

[19] À mon sens, la question clé est de savoir si les factures en pièce E établissent l'emploi de la Marque. Pour les raisons qui suivent, je conclus qu'elles établissent bel et bien l'emploi de la Marque.

[20] Comme l'a fait valoir la Partie requérante, sauf dans la mesure où elles accompagnaient les Produits lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces derniers, les factures ne constitueraient pas une preuve de l'emploi de la Marque au Canada. Or, M. Gabanski ne fait aucune déclaration selon laquelle les factures accompagnaient les Produits vendus.

[21] Néanmoins, la facture 52132 comprend la mention « PICK UP » [ramassage] sous l'entête « Ship Method » [mode de livraison] relativement au produit vendu « Osmose EndCut ». La facture 52686 comprend l'inscription « COLLECT » [cueillette] sous l'entête « Ship Method » [mode de livraison] relativement au produit vendu « Osmose EndCut ».

[22] Le mode de livraison spécifié dans ces deux factures indique que les acheteurs ont eux-mêmes récupéré les Produits à l'établissement commercial de la Propriétaire, ce qui signifie que ces deux factures, à tout le moins, accompagnaient les Produits lors du transfert de leur propriété [pour un exemple similaire, voir *Sara Lee Corporation c Naylor* [2006] COMC 46].

[23] Il reste à déterminer si la Marque, elle-même, figurait sur lesdites factures. La mention « OSMOSE END CUT/ENTAILLES » figure dans la description des produits. OSMOSE constitue la partie dominante de cette marque de commerce; le reste étant purement descriptif. La Marque n'a pas perdu son identité et est demeurée reconnaissable [voir *Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie Internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull, SA* (1985), CPR (3d) 523 (CAF)].

[24] La partie « END/CUT ENTAILLES » est séparée sur les étiquettes en pièce A. En fait, la Marque est écrite en lettres blanches dans un rectangle noir. Sous ce rectangle, on trouve l'inscription « WOOD PRESERVATIVE » [produit de préservation du bois] écrite en plus petits caractères dans une police et une couleur différentes (il m'est impossible de déterminer de quelle couleur il s'agit à partir de l'image en échelle de gris) et sur une troisième ligne, la mention « END CUT ENTAILLES » est écrite en caractères encore plus petits et dans une troisième couleur différente.

[25] Enfin, je me rallie à la position de la Propriétaire en ce qui concerne l'emploi de la Marque en liaison avec des [TRADUCTION] « compositions de transformation du bois ». Comme la Propriétaire l'indique dans ses représentations écrites, la [TRADUCTION] « "transformation" est le résultat de l'interaction entre le bois et le produit. »

[26] En somme, même si la preuve de la Propriétaire comporte certaines lacunes, l'enregistrement en l'espèce n'est pas de ceux que l'on peut qualifier de « bois mort » selon la jurisprudence, de sorte qu'il n'y a pas lieu de le radier du registre.

CONCLUSION

[27] En conséquence, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement n°LCD09906 sera maintenu au registre conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi.

Jean Carrière
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire, trad.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

DATE DE L'AUDIENCE : 2017-05-04

COMPARUTIONS

Suzanne Antal

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Aucune comparution

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE

AGENT(S) AU DOSSIER

Joli-Coeur Lacasse

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Fetherstonhaugh & Co.

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE