

OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2020 COMC 142

Date de la décision : 2020-12-23

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

Pitblado LLP

Partie requérante

et

**Feroz Abdul Razak Allana et Shiraz
Abdul Razak Allana faisant affaire
sous le nom d’INTERNATIONAL
FOODSTUFFS CO. une entité
juridique**

Propriétaire inscrite

LMC684,080 pour ENERGIZER

Enregistrement

INTRODUCTION

[1] Le 8 août 2017, à la demande de Pitblado LLP (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), c T-13 (la Loi), à Feroz Abdul Razak Allana et Shiraz Abdul Razak Allana faisant affaire sous le nom d’INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO. une entité juridique (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC684,080 pour la marque de commerce ENERGIZER (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits « Aliments pour animaux ».

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l'enregistrement devrait être radié.

[4] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard des produits visés par l'enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement 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 établir l'emploi s'étend du 8 août 2014 au 8 août 2017.

[5] La définition pertinente d'emploi en l'espèce est énoncée à l'article 4(1) de la Loi comme suit :

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.

[6] Il est bien établi que de simples déclarations sur l'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Le seuil pour établir l'emploi dans le cadre de cette procédure est faible [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst)] et il n'est pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co Ltd c le Registraire des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst)], toutefois, il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement pendant de la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF) (*John Labatt*)].

[7] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Sangeeta Dattaram Chavan, souscrit le 7 février 2018. Les deux parties ont produit des observations écrites et ont été représentées à l'audience.

LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[8] Je note qu'au haut de l'affidavit, il y a un titre qui se lit comme suit « DANS L'AFFAIRE DE l'Opposition produite par [la Propriétaire] à l'encontre de la demande d'enregistrement n° 1784305 pour la marque de commerce ENERGIZER présentée par ATP Nutrition Ltd. »

[9] L'affidavit se lit comme suit :

[TRADUCTION]

Je soussignée, SANGEETA DATTARAM CHAVAN domiciliée en la ville de Mumbai, en Inde, DÉCLARE SOUS SERMENT :

1. Je suis l'avocate constituée d'International Foodstuffs Co. LLC (l'« Opposante »). En raison de mon poste, que j'occupe depuis juillet 2009, j'ai accès aux dossiers de l'Opposante et j'ai une connaissance personnelle des faits énoncés ci-dessous.
2. L'Opposante a employé la marque de commerce ENERGIZER au Canada en liaison avec les aliments pour animaux depuis au moins aussi tôt que 2007 et est la propriétaire de l'enregistrement de la marque de commerce canadien n° LMC684080. Une copie de l'enregistrement canadien de l'Opposante est jointe en tant que Pièce « A ».
3. Des images des emballages d'aliments pour animaux employés par l'Opposante au Canada sont jointes en tant que Pièce « B ».
4. Une image de la carte professionnelle de l'un des distributeurs du produit ENERGIZER de l'Opposante au Canada est jointe en tant que Pièce « C ». Le produit « Aliments pour animaux » de l'Opposante est également distribué au Canada par Nafico Distribution Inc. située à Lévis, au Québec.

[10] Je note que les photographies de la Pièce B montrent l'emballage d'un produit affichant la Marque, conjointement avec l'identification « Energizer RP10 Animal Feed ». La Pièce C est une copie de la carte professionnelle d'une personne, et comprend l'identifiant de l'entreprise « Scothorn Nutrition » ainsi qu'une adresse située en Nouvelle-Écosse. À côté des mots « Scothorn Nutrition » se trouvent les mots « Fresh feeding solutions » et la Marque.

ANALYSE

[11] La Partie requérante formule les observations suivantes : l'affidavit Chavan ne devrait pas être accepté comme preuve dans cette procédure, et la preuve de la Propriétaire ne démontre pas l'emploi de la Marque au sens de la Loi. Chaque observation sera examinée à tour de rôle.

Admissibilité de l’Affidavit Chavan

[12] La Partie requérante fait valoir qu'étant donné que l'affidavit Chavan semble avoir été souscrit dans le cadre d'une procédure d'opposition à l'encontre d'une marque de commerce distincte, il ne devrait pas être accepté comme preuve dans cette procédure. En réponse, la Propriétaire fait valoir, et je suis d'accord, que l'affidavit Chavan est dûment souscrit et notarié, et que rien dans l'affidavit ne remet en question la véracité ou l'exactitude de son contenu. Comme l'a fait remarquer la Propriétaire, il est bien établi que les lacunes techniques dans un affidavit ou une déclaration solennelle ne devraient pas empêcher une partie de répondre de façon satisfaisante à l'avis prévu à l'article 45 [*Baume & Mercier SA c Brown* (1985), 4 CPR (3d) 96 (CF 1^{re} inst)]. En conséquence, j'accepte l'affidavit Chavan comme preuve dans cette procédure.

Emploi de la Marque

[13] La Partie requérante soutient que la preuve de la Propriétaire ne démontre pas l'emploi de la Marque, car elle ne fournit pas la preuve d'un transfert des produits dans la pratique normale du commerce pendant la période pertinente, en notant que la déclaration du déposant selon laquelle la Propriétaire a employé la Marque [TRADUCTION] « au Canada en liaison avec les aliments pour animaux depuis au moins aussi tôt que 2007 » ne renvoie pas à la période pertinente. En outre, la Partie requérante soutient que rien n'indique que les distributeurs identifiés dans l'affidavit ont distribué les produits au cours de la période pertinente.

[14] En réponse, la Propriétaire soutient qu'aucun type particulier de preuve, comme une preuve sur facture, n'est requis pour répondre à l'avis prévu à l'article 45 [*Lewis Thomson & Son Ltd c Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 CPR (3d) 483 (CF 1^{re} inst)], et que l'affidavit doit être considéré dans son ensemble [*Smart & Biggar c Time Warner Entertainment Co, LP* (2001), 19 CPR (4th) 564 (COMC)]. En l'espèce, la Propriétaire soutient que l'affidavit Chavan fournit

des preuves suffisantes pour permettre au registraire de conclure que la Marque a été employée au Canada, dans la pratique normale du commerce, en liaison avec les aliments pour animaux. En outre, lors de l'audience, la Propriétaire a cité la décision *Osler, Hoskin & Harcourt Mario Valentino SPA*, 1998 CanLII 18490 (COMC) [*Valentino*], dans laquelle le registraire a conclu qu'un affidavit contenant de nombreuses ambiguïtés, lorsqu'il est considéré dans son ensemble, pouvait corroborer l'emploi en liaison avec une marque de commerce. La Propriétaire soutient que le registraire devrait également maintenir la Marque, étant donné que l'affidavit Chavan contient moins d'ambiguïtés que l'affidavit dans cette affaire.

[15] Je conviens avec la Propriétaire qu'il n'est pas obligatoire de produire des factures pour répondre de façon satisfaisante à un avis donné en vertu de l'article 45. Toutefois, une certaine preuve que des transferts ont eu lieu dans la pratique normale du commerce au Canada est nécessaire [selon *John Labatt*]. Une telle preuve peut prendre la forme de documents comme des factures ou des rapports de vente, mais elle peut aussi être obtenue à l'aide de déclarations assermentées claires concernant des volumes de ventes, la valeur en dollars des ventes ou des données factuelles équivalentes [voir, par exemple, *1471706 Ontario Inc c Momo Design srl*, 2014 COMC 79]. La Propriétaire n'a pas fourni de telles données factuelles dans ce cas. En ce qui concerne *Valentino*, le déposant dans cette affaire avait produit une déclaration sous serment selon laquelle les produits arborant la marque de commerce avaient été vendus au cours des deux années précédant la date de l'avis [aux para 13 et 14]. En revanche, le déposant en l'espèce ne déclare pas que les produits arborant la Marque ont été vendus au Canada dans une plage de dates entièrement comprise dans la période pertinente; au contraire, le déposant affirme que la Marque est employée depuis 2007 et fait référence à deux distributeurs canadiens actuels, mais ne précise pas si cette distribution était active pendant la période pertinente. Ce n'est pas suffisant pour établir qu'un transfert dans la pratique normale du commerce a eu lieu pendant la période pertinente [pour des conclusions semblables, voir *88766 Canada Inc c Monte Carlo Restaurant Ltd*, 2007 CF 1174, au para 9; *Grapha-Holding AG c Illinois Tool Works Inc*, 2008 CF 959, au para 22].

[16] Comme rien dans la preuve n'indique l'existence de circonstances spéciales justifiant le non-emploi de la Marque, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement au sens de la Loi.

DÉCISION

[17] Par conséquent, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera radié selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

G. M. Melchin
Agent d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Hortense Ngo

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

DATE DE L'AUDIENCE 2020-12-07

COMPARUTIONS

Sanjukta Tole

Pour la Propriétaire inscrite

Robert Watchman

Pour la Partie requérante

AGENTS AU DOSSIER

Marks & Clerk

Pour la Propriétaire inscrite

Pitblado LLP

Pour la Partie requérante