

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : COORS
N^O D'ENREGISTREMENT : LMC 364683

Le 31 août 2005, à la demande de Christopher Brett, le registraire a transmis l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* à Coors Global Properties, Inc., propriétaire inscrite de la marque de commerce susmentionnée.

La marque de commerce COORS est enregistrée pour un emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

- (1) Boissons à base de céréales de malt, nommément, bière.
- (2) Enseignes publicitaires en métal et étalages et leurs pièces comprenant pièces insérées, revêtements et panneaux; tonnelets à bière; cannettes en métal et leurs pièces comprenant extrémités et capsules de métal pour bouteilles.
- (3) Articles en cuir et articles en imitation de cuir, nommément, mallettes et anneaux à clés.
- (4) Boîtes à silhouettes publicitaires et étalages et leurs pièces comprenant pièces insérées, revêtements et panneaux; miroirs en verre; paniers à rebuts et sacs de couchage.
- (5) Ouvre-boîtes et coupe-ongles.
- (6) Contenants et boîtes en papier; enseignes publicitaires et étalages et plaques et leurs pièces comprenant pièces insérées, revêtements et panneaux; couvertures de menus et feuillets intercalaires et pinces à feuillets intercalaires; affiches publicitaires et cartes et décalcomanies et étiquettes et collants et chemises; napperons et paillasons à monnaie; feuilles de pointage de bowling; cartes; cartes de souhaits et cartes postales; calendriers et cartes-calendriers et calendriers pour serre-poignets; stylos et supports de pupitres et de poche pertinents; serviettes en papier à cocktails et à dîner et petits napperons en papier; cartes à jouer et leurs supports et étiquettes à clés.
- (7) Tees et marqueurs de balles de golf et modèles réduits de wagons de train.
- (8) Allumettes et cendriers en métaux non-précieux.
- (9) Uniformes industriels; chapeaux et casquettes; vestes et chemises; jerseys; tee-shirts; chandails et pulls d'entraînement; visières; bretelles; foulards; ceintures; shorts et jeans; tenues de bain et tabliers.
- (10) Bijoux, nommément, breloques à bracelets; colliers et breloques à colliers; barres à cravates et supports à cravates; étiquettes à clés; pince-billets de banque; médailles; horloges électriques et boucles d'oreilles.
- (11) Boucles de ceintures, barres à cravates, appliqués brodés, fixe-cravates, boucles d'oreilles et couvre-boutons en métaux non-précieux.
- (12) Matériel sport, nommément, soucoupes glissantes.

- (13) Serviettes en tissu; draps de lits et taies d'oreillers et couvertures et édredons et couvre-lits.
- (14) Enseignes publicitaires électriques et mécaniques, étalages et boîtes à silhouettes et leurs pièces comprenant pièces insérées, revêtements et panneaux et appareils-radio.
- (15) Lampes de table et de jeux et abat-jour.
- (16) Verres à boire et tasses; pichets en verre; plateaux de service; sous-verres; contenants isolants et glacières; chopes à boire et pots à bière; supports pour bâtonnets-brasseurs; pailles, serviettes de table et allumettes; seaux à glace et seaux et coffres et cruches et bouteilles à pique-nique.
- (17) Briquets.
- (18) Chaises.
- (19) Eau potable emballée.
- (20) Crayons, supports de poche pour stylos et crayons et papier à emballer.
- (21) Skis à neige, bâtons de ski et skis nautiques.
- (22) Chaînes à clés.
- (23) Ballons, seaux à appâts, sacs de golf, balles de golf, housses de bâtons de golf, modèles réduits de camions, queues de billard, étuis à queues de billard, balles de racquetball, flotteurs pour piscines et skis nautiques.
- (24) Coussinets de selle.
- (25) Imperméables, peignoirs, chaussettes, cravates, gilets et gilets de ski.
- (26) Carpettes d'automobiles et paillasons.
- (27) Couvertures de chéquiers; étuis de rangement en bois et armoires à cibles de fléchettes en bois; couvercles en métal pour boîtes à tabac à priser.
- (28) Coupe-carton; tournevis et grattoirs à glace; décapsuleurs.
- (29) Trousses à premier soins comprenant principalement bandages, aspirine, crème à premiers soins, matériel instructif pertinents aux premiers soins et emballages pertinents sous forme de nécessaires.

L'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13, exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services que spécifie 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 ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente relativement à l'indication d'emploi se situe entre le 31 août 2002 et le 31 août 2005.

Le paragraphe 4(1) de la *Loi sur les marques de commerce* énonce ce qui constitue un emploi en liaison avec des marchandises :

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.

En réponse à l'avis du registraire, la titulaire de l'enregistrement a produit l'affidavit de Lori Ball, directrice – Propriété intellectuelle et secrétaire exécutive de Molson Canada 2005. Les deux parties ont produit des observations écrites; la titulaire de l'enregistrement a comparu à l'audience.

M^{me} Ball affirme qu'avant d'occuper son poste actuel, elle a occupé un poste similaire chez Molson Canada; les mentions de « Molson » dans l'affidavit valent aussi mention de tout prédécesseur de Molson Canada 2005. Molson détient une licence l'autorisant à employer l'enregistrement de marque de commerce en cause en liaison avec la production, la fabrication, la distribution, la mise en marché et la vente de bière et de produits dérivés et d'articles promotionnels au Canada depuis au moins 1985. Au cours de la période pertinente, Molson Canada 2005 et sa prédécesseure, Molson Canada, ont employé l'enregistrement de marque de commerce en cause sous licence. L'auteur de l'affidavit affirme que conformément aux ententes entre Molson et Coors, Coors a maintenu et exercé, et continue de maintenir et d'exercer, un contrôle direct sur les caractéristiques et la qualité des marchandises brassées, fabriquées, distribuées, offertes à la vente, vendues et annoncées au Canada par Molson en liaison avec la marque de commerce COORS, le tout étant assujetti aux exigences de COORS en fait de type, de nature et de qualité. En conséquence, je n'ai aucune difficulté à conclure qu'il a été satisfait aux exigences des dispositions du par. 50(1) de la Loi et que l'emploi par Molson profitera à la titulaire de l'enregistrement.

À titre préliminaire, je signalerais que les éléments de preuve indiquent que de la bière et d'autres marchandises portent la marque de commerce en cause, en combinaison avec d'autres éléments. La marque de commerce tel qu'employée apparaît ci-dessous :



Sur les étiquettes et les emballages de bière, COORS figure avec des éléments dessinés et d'autres mots qui, à mon avis, n'empêchent pas de percevoir COORS comme étant la marque de commerce. Le seul élément méritant d'être mentionné se trouve avec COORS sur l'étiquette de bière et sur les produits dérivés est le mot « LIGHT ».

L'emploi d'une marque de commerce combinée à des mots ou des caractéristiques additionnels constitue un emploi de la marque enregistrée si le public y voit, à la première impression, l'emploi de la marque de commerce en soi. Il s'agit d'une question de fait qui dépend de la question de savoir si la marque de commerce se démarque des éléments additionnels, par exemple par l'emploi d'un lettrage différent ou de caractères de taille différente ou si les éléments additionnels seraient perçus comme clairement descriptifs ou comme étant une marque de commerce ou un nom commercial distinct ((*Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd.* (1984) 2 C.P.R. (3d) 535 (C.O.M.C.); 88766 *Canada Inc c. National Cheese Co.* (2002) 24 C.P.R. (4th) 410 (C.O.M.C.)).

Je signalerais que « LIGHT » est représenté dans une police de caractère différente, et dans une couleur différente. En outre, l'auteure de l'affidavit explique que « light » (« légère ») est une désignation réglementée en vertu de la *Loi sur les aliments et drogues* pour la bière contenant un volume d'alcool de 2,6 à 4 pour cent. En conséquence, je suis convaincue que, pour l'application de l'art. 45, l'emploi de COORS en combinaison avec « light » est un emploi de la marque de commerce en soi, en ce sens que le public percevrait l'ajout du mot « light » comme un élément descriptif et non comme une

caractéristique dominante de la marque de commerce. Je constate que la partie requérante n'a formulé aucune observation à ce sujet. Compte tenu de ce qui précède, je suis d'avis que tout emploi de la marque de commerce telle qu'on la montre dans les éléments de preuve devrait être considéré comme un emploi de la marque de commerce telle qu'enregistrée.

Bière

Il ressort clairement de l'affidavit – et d'ailleurs, la partie requérante l'a concédé – que l'emploi de la marque de commerce a été démontré en liaison avec de la « bière ». L'affidavit contient des affirmations sans équivoque concernant l'emploi de COORS au Canada, et il indique des volumes de ventes de bière de marque COORS pendant la période pertinente. Sont également fournis des échantillons de cannettes, de bouteilles et de chaînes à clés. Ces articles portent tous clairement la marque de commerce en cause, et tous ont été employés pendant la période pertinente, ou seraient similaires à des articles employés pendant la période pertinente. En conséquence, l'enregistrement en cause sera maintenu pour des « boissons à base de céréales de malt, nommément, bière. »

Produits dérivés

Pour ce qui concerne le reste des marchandises énumérées dans l'enregistrement en cause, que la titulaire de l'enregistrement décrit comme des produits dérivés, M^{me} Ball fait des affirmations générales concernant la vente de certains des produits dans les boutiques de vente au détail de la Brasserie Molson à Montréal et de la Brasserie Molson à Toronto.

Sont joints à titre de pièces E, F et H des relevés de ventes et des factures relatifs à des produits spécifiques vendus pendant la période pertinente à ces points de vente au détail. Bien que la plupart des produits soient clairement désignés, il y a des cas où, en raison d'abréviations, on ne parvient pas à distinguer clairement le type de produit mentionné.

Sont joints à titre de pièces D et G des photos de marchandises qui, selon M^{me} Ball, illustrent la façon dont des marchandises actuellement en vente à ces points de vente au

détail portent la marque de commerce en cause. Je note que toutes les marchandises qui figurent sur les photos portent clairement la marque de commerce COORS; l'auteur de l'affidavit affirme que les produits vendus aux points de vente au détail au cours de la période pertinente portaient tous la marque d'une manière similaire. En conséquence, je suis convaincue que le lien exigé entre la marque de commerce et les biens a été démontré en conformité avec le par. 4(1). Chose intéressante, M^{me} Ball n'affirme pas, relativement aux marchandises illustrées sur les photos, que ces types particuliers de marchandises ont été vendues pendant la période pertinente. À mon avis, ce paragraphe a plutôt clairement pour objet d'indiquer comment les marchandises qui ont été vendues portaient la marque. Ainsi, en l'absence d'une telle affirmation d'emploi pendant la période pertinente, je ne puis conclure de ce paragraphe et des photos jointes, à eux seuls, que les types de biens qui y figurent ont été vendus pendant la période pertinente. Cependant, d'après les relevés de ventes et les factures fournis, il est clair que de nombreux produits portant la marque de commerce en cause ont été vendus pendant la période pertinente aux points de vente au détail susmentionnés.

Liste de marchandises A

La partie requérante a concédé l'emploi en liaison avec les marchandises suivantes (les désignations numériques correspondent à celles employées dans l'enregistrement susmentionné)

- (2) Cannelles en métal et leurs pièces comprenant extrémités et capsules de métal pour bouteilles.
- (5) Ouvre-boîtes
- (6) Étiquettes à clés
- (7) Tees
- (9) Chapeaux et casquettes; vestes et chemises; jerseys; tee-shirts; chandails et pulls d'entraînement; visières; shorts; tenues de bain et tabliers
- (10) Colliers; étiquettes à clés
- (16) Verres à boire et tasses; pichets en verre; plateaux de service; sous-verres; contenants isolants et glacières; chopes à boire et pots à bière; et bouteilles
- (22) Chaînes à clés

(23) Sacs de golf et balles de golf

(28) Décapsuleurs

Liste de marchandises B

La titulaire de l'enregistrement affirme qu'un emploi a *aussi* été démontré dans l'affidavit relativement aux marchandises suivantes :

(2) tonnelets à bière

(3) mallettes, anneaux à clés

(4) miroirs en verre, sacs de couchage

(6) stylos, contenants et boîtes en papier; enseignes publicitaires et étalages et plaques et leurs pièces comprenant pièces insérées, revêtements et panneaux; affiches publicitaires et cartes et décalcomanies et étiquettes et collants et chemises.

(7) marqueurs de balles de golf

(13) serviettes en tissu

(16) cruches à pique-nique, seaux à glace et coffres et cruches, sous-verres

(19) eau potable emballée

(25) imperméables, gilets de ski, gilets

Après un examen minutieux des éléments de preuve, j'admets qu'il y a eu emploi de la marque de commerce en cause sur les marchandises des listes A et B ci-dessus, à l'exception des marchandises suivantes :

(2) Cannelles en métal et leurs pièces comprenant extrémités, tonnelets à bière et capsules de métal pour bouteilles

(3) mallettes

(6) contenants et boîtes en papier; enseignes publicitaires et étalages et plaques et leurs pièces comprenant pièces insérées, revêtements et panneaux; affiches publicitaires et cartes et décalcomanies et étiquettes et collants et chemises

(10) colliers

(16) cruches à pique-nique

(19) eau potable emballée

(25) gilets de ski

Pour ce qui concerne (2) « cannettes en métal et leurs pièces comprenant extrémités, tonnelets à bière et capsules de métal pour bouteilles » et (6) « contenants et boîtes en papier », je ne trouve aucun élément de preuve démontrant que ces marchandises ont été vendues séparément de la bière qu'elles contenaient. Je suis consciente que dans l'appel d'une décision de la Commission des oppositions des marques de commerce, *Impenco Ltd. c. Kabushiki Kaisha Hattori Seiko* 4 C.P.R. (4th) 374 C.F. 1^{re} inst. (où la liste des marchandises comprenait des montres et des écrins), il a été jugé que la vente de montres dans des écrins constituait aussi la vente d'écrins. Pour infirmer la décision du registraire sur ce point, la Cour s'est appuyée sur l'avis d'expert d'une professionnelle de la mise en marché, qui a affirmé :

[TRADUCTION] ... Dans de nombreux secteurs, des marchandises au détail, notamment des montres, peuvent être vendues dans des contenants durables. La valeur accordée par un acheteur à un produit de base est vraisemblablement accrue par le contenant dans lequel il est vendu. Le contenant n'est pas nécessairement destiné par le vendeur à faire partie de l'emballage et il n'est pas obligatoirement perçu comme tel par l'acheteur. En fait, il peut en lui-même être considéré comme une marchandise. Les caractéristiques de certains écrins de montres SEIKO que j'ai vus correspondent à celles de contenants d'autres produits vendus au détail, les contenants étant alors considérés comme des marchandises ayant leur valeur propre. [Affidavit de M^{me} Corbin, paragraphe 16]

Je note que cet avis d'expert établit que les consommateurs accordaient une valeur aux écrins qui étaient vendus avec les montres; toutefois, dans la présente instance, en l'absence d'une preuve semblable, je ne puis inférer que les consommateurs considéreraient les cannettes, les capsules pour bouteilles, les tonnelets et les matériaux d'emballages comme des produits COORS distincts de la bière qu'ils contiennent. En conséquence, puisqu'il n'y a aucune preuve semblable, ni aucune preuve de vente de ces

matériaux d'emballages indépendamment de leurs contenus, je ne puis conclure qu'il y a eu emploi de la marque de commerce en cause sur ces marchandises.

Pour ce qui concerne les marchandises suivantes : (3) « mallettes » (articles en cuir et articles en imitations de cuir, mallettes), (6) « enseignes publicitaires et étalages et plaques et leurs pièces comprenant pièces insérées, revêtements et panneaux; affiches publicitaires et cartes et décalcomanies et étiquettes et collants et chemises », (10) « colliers » (bijoux), (16) « cruches à pique-nique » et (25) « gilets de ski », je ne trouve aucune mention de ces produits sur les relevés de ventes. Les pièces D et G contiennent des photos de certaines de ces marchandises; cependant, comme je l'ai mentionné précédemment relativement aux marchandises qui figurent sur les photos, il n'est affirmé nulle part que ces marchandises ont été vendues pendant la période pertinente. Je suis d'avis que, si elles avaient été vendues ainsi, il aurait été simple de le dire.

Pour ce qui concerne l' « eau potable emballée » (19), je note que les relevés de ventes comportent une mention d' « ensemble de bouteilles à eau, hockey ». Cependant, à défaut de disposer de plus de détails, je ne puis inférer que cette mention se rapporte à de l'eau potable emballée. S'il fallait en déduire quelque chose, il me semble qu'il serait plus raisonnable d'inférer que ce produit consiste en un ensemble de bouteilles vides mais reemplissables que les joueurs de hockey utiliseraient pendant leurs parties.

Pour ce qui concerne les marchandises qui ne figurent pas dans les listes A et B ci-dessus, je n'en trouve aucune mention dans l'affidavit, ni dans les pièces. La titulaire de l'enregistrement invoque *Saks & Co. c. Canada (Registraire des marques de commerce)* 989, 24 C.P.R. (3d) 49, à la p. 59 (C.F. 1^{re} inst.), *Brentwood Electronics c. F.W. Woolworth Co* (1988) 19 C.P.R. (3d) 333, aux pp. 334-5 (A.A.) et *Fetherstonhaugh & Co. c. Chung Wah Discount Centre Ltd.* (1988) 21 C.P.R. (3d) 62, au soutien de sa prétention selon laquelle dans une instance prévue à l'art. 45 où il y a une longue liste de marchandises, il n'est pas nécessaire de fournir une preuve directe ou une preuve documentaire relativement à chaque article. La titulaire de l'enregistrement a soutenu que tel était le cas en particulier lorsque les marchandises sont catégorisées de manière

logique. À mon avis, les marchandises énumérées dans l'enregistrement en cause ne sont pas catégorisées de manière logique; voir par exemple les marchandises au paragraphe (4), où il ne serait pas raisonnable d'étendre l'emploi sur des sacs de couchage de manière à englober un emploi sur des boîtes à silhouettes publicitaires. En tout état de cause, il faut souligner que ces décisions se fondent sur des situations particulières où les éléments de preuve comprenaient une affirmation claire selon laquelle la marque de commerce avait été employée en liaison avec toutes les marchandises en cause. En l'espèce, la déclaration ayant la portée la plus large est la suivante, formulée au paragraphe 15 :

[TRADUCTION] « En raison de la popularité de la marque de bière COORS auprès des consommateurs canadiens, la marchandise portant la marque de commerce COORS est très populaire au Canada. Molson distribue, offre à la vente et vend des produits dérivés, notamment des vêtements, des articles de sport, des verres à boire et des accessoires ainsi qu'une vaste gamme d'autres produits dérivés. »

L'on ne peut certainement pas conclure de cette affirmation qu'une affirmation d'emploi sur toutes les marchandises énumérées dans l'enregistrement a été formulée. J'ajouterais que dans la décision *Brentwood*, en plus de la présence d'affirmations d'emploi sur les marchandises en cause, l'agent d'audience a affirmé que, bien qu'il fût convaincu qu'il y avait suffisamment de faits pour permettre de conclure que la marque de commerce en cause avait été employée en liaison avec la plupart des marchandises enregistrées, et bien que les éléments de preuve eurent pu être plus précis et plus catégoriques, dans les circonstances, il ne voyait aucun intérêt public à modifier l'enregistrement, en particulier « *puisque la procédure n'est pas contestée* » (mes italiques). Par contraste, la présente procédure est contestée.

À la lumière de tout ce qui précède, je ne puis conclure qu'un emploi a été démontré sur toutes les marchandises énumérées dans l'enregistrement en cause; je ne vois aucune raison de ne pas modifier l'enregistrement en fonction des éléments de preuve produits. Des éléments de preuve sans équivoque tels que des factures et des relevés de ventes ont

été produits relativement à de nombreuses marchandises, et bien que j'admette qu'il aurait été onéreux pour la titulaire de l'enregistrement de faire une telle « démonstration » d'emploi relativement à toutes les marchandises, en l'absence des circonstances qui prévalaient dans les affaires *Saks*, *Brentwood* et *Fetherstonhaugh* (précitées), ou à tout le moins, d'une quelconque déclaration d'emploi de la marque de commerce sur toutes les marchandises enregistrées, je dois conclure qu'il n'y a pas eu un tel emploi. Ce raisonnement s'applique aussi aux marchandises illustrées sur les photos dans la pièce D et qui ne figurent pas sur les relevés de ventes et les factures, puisque M^{me} Ball aurait facilement pu affirmer qu'elles avaient été vendues pendant la période pertinente, mais elle ne l'a pas fait.

Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que la marque de commerce en cause a été employée au sens de l'article 45 et du paragraphe 4(1) de la Loi sur les marchandises suivantes :

- (1) boissons de céréales de malt, nommément, bière
- (3) anneaux à clés
- (4) miroirs en verre, sacs de couchage
- (5) ouvre-boîtes
- (6) étiquettes à clés, stylos
- (7) tees, marqueurs pour balles de golf
- (9) chapeaux et casquettes; vestes et chemises; jerseys; tee-shirts; chandails et pulls d'entraînement; visières; shorts; tenues de bain et tabliers
- (10) étiquettes à clés
- (13) serviettes en tissu
- (16) verres à boire et tasses; pichets en verre; sous-verres; contenants isolants et glacières; chopes à boire et pots à bière; seaux à glace et seaux et coffres
- (22) chaînes à clés
- (23) sacs de golf et balles de golf
- (25) imperméables, gilets
- (28) décapsuleurs

En conséquence, l'enregistrement n° LMC 364683 relatif à la marque de commerce COORS sera modifié de manière à supprimer toutes les marchandises *à l'exception* de celles énumérées ci-dessus, en conformité avec les dispositions du paragraphe 45(5) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 17^e AVRIL 2008.

P. Heidi Sprung

Membre, Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.