

TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2011 COMC 197
Date de la décision : 2011-11-03

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45 engagée à
la demande de Miller Thomson sencrl visant
l’enregistrement n° LMC514,666 de la marque de
commerce MONT BLANC au nom de Les Chocolats
Splendid Limitée**

[1] Le 24 mars 2009, à la demande de Miller Thomson sencrl (la Partie 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 Les Chocolats Splendid Limitée, la propriétaire inscrite (l’Inscrivante) de l’enregistrement n° LMC514,666 pour la marque de commerce MONT BLANC (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée aux fins d’emploi en liaison avec des « *friandises au chocolat* » (les Marchandises).

[3] L’article 45 de la Loi dispose que le propriétaire inscrit doit démontrer, à l’égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l’enregistrement, que 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 24 mars 2006 et le 24 mars 2009 (la Période pertinente).

[4] La définition d'« emploi » applicable en l'espèce est celle qui figure au paragraphe 4(1) de la Loi :

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] Il est bien établi que l'article 45 de la Loi a pour objet et pour effet d'offrir un moyen simple, sommaire et rapide de débarrasser le registre du « bois mort ». De simples affirmations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi [voir *Aerosol Fillers Inc. c. Plough (Canada) Ltd.* (1979), 45 C.P.R. (2d) 194 (C.F. 1^{re} inst.)]. Le destinataire d'un avis donné en vertu de l'article 45 doit produire des éléments de preuve indiquant comment il a employé la marque de commerce afin que le registraire puisse déterminer si les faits confirment qu'il y a eu emploi de la marque de commerce au sens de l'article 4 de la Loi. Toutefois, il n'est pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve s'il est possible de démontrer l'emploi d'une manière simple et directe [voir *Union Electric Supply Co. c. Registraire des marques de commerce* (1982), 63 C.P.R. (2d) 56 (C.F. 1^{re} inst.)].

[6] En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivante a produit l'affidavit de Doug Liberman auquel étaient jointes les pièces A et B. Les deux parties ont déposé un plaidoyer écrit, mais il n'y a pas eu d'audience.

[7] Dans son affidavit, M. Liberman déclare être le premier vice-président de l'Inscrivante depuis le 6 mars 2006. Il explique que l'Inscrivante est une fabricante de friandises au chocolat au Canada depuis 1976 et qu'elle se spécialise dans la vente au détail, les produits sous marque privée, et la fabrication en sous-traitance.

[8] En ce qui concerne la Marque, M. Liberman affirme que l'Inscrivante fabrique, emballe et distribue au Canada des friandises au chocolat portant la Marque, et qu'elle utilise la Marque

au Canada en liaison avec les Marchandises depuis au moins 1999. À l'appui de cette affirmation, il joint comme pièce A à son affidavit un échantillon représentatif de friandise au chocolat vendue au Canada au cours de la Période pertinente. Je constate que l'emballage comprend les mots MONT et BLANC entre lesquels s'interpose un dessin relativement grand, constitué de la lettre « M » (de la même taille et dans la même police de caractères), placé à l'intérieur d'une couronne.

[9] Afin d'établir la vente des Marchandises au Canada au cours de la Période pertinente, M. Liberman fournit une facture portant une date qui se situe à l'intérieur de cette période (pièce B), ainsi que des chiffres de vente. La facture indique que 110 boîtes de 60 unités de tablettes de chocolat *Mont Blanc Choc Bar 100g x 60* ont été vendues. M. Liberman atteste que cette facture accompagnait les marchandises livrées aux clients, et qu'elle est représentative des factures transmises à la livraison des marchandises au cours de la Période pertinente.

[10] Un des arguments avancés par la Partie requérante est que la marque de commerce qui figure sur l'emballage produit comme pièce A ne peut être considérée comme un emploi de la marque de commerce déposée. La Partie requérante affirme que la marque de commerce qui y apparaît a été modifiée en une marque composée, de sorte qu'elle est devenue méconnaissable et qu'elle a perdu son identité. De son côté, l'Inscrivante allègue que le public penserait que la Marque est employée comme marque de commerce comportant des marques de commerce distinctes : le « M » et le dessin de couronne.

[11] La question de savoir si l'utilisation de l'emballage, avec la marque qui y figure, peut être considérée comme un emploi de la marque de commerce déposée pourrait faire l'objet d'un débat, mais il n'est pas nécessaire de trancher cette question en l'espèce. Il en est ainsi puisque j'estime que la facture produite comme pièce B démontre l'emploi de la Marque. Comme il est indiqué précédemment, le produit est décrit comme suit dans le corps de la facture : « *Mont Blanc Choc Bar 100g x 60* ». À mon avis, la Marque peut être distinguée des éléments restants, étant donné qu'ils peuvent être d'emblée perçus comme constituant une simple description du produit [voir *Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 535 (C.O.M.C.)]. De plus, puisque l'auteur de l'affidavit déclare expressément que la facture accompagnait les marchandises au moment de leur livraison [voir *Mantha & Associes/Associates c. Central*

Transport, Inc. (1995), 64 C.P.R. (3d) 354 (C.A.F.), concernant l'exposé des faits], l'avis de liaison nécessaire a été fourni au consommateur [voir *Riches, McKenzie & Herbert c. Pepper King Ltd.* (2000), 8 C.P.R. (4th) 471 (C.F. 1^{re} inst.)]. En conséquence, j'estime qu'il a été démontré que la Marque a été employée au sens de l'article 4 de la Loi.

[12] Enfin, la Partie requérante fait remarquer que l'Inscrivante a indiqué que dans la pratique normale du commerce elle vend des produits sous marque privée et qu'on ne peut pas savoir avec certitude si la facture produite comme pièce B fait état de la vente de chocolats portant la marque de l'Inscrivante ou de produits fabriqués par cette dernière en vue d'être vendus sous la marque de commerce d'un autre propriétaire. Elle fait valoir que la vente d'un produit sous marque privée ne peut être considérée comme un emploi d'une marque de commerce par l'Inscrivante et que les marques privées n'appartiennent pas au fabricant, mais plutôt à l'entité qui lui a confié un contrat de sous-traitance pour la fabrication de produits sous sa marque. La Partie requérante prétend que cette interprétation défavorable à l'Inscrivante et à laquelle l'affidavit laisse place est celle qui doit être retenue [voir *Aerosol Fillers*, précitée].

[13] Toutefois, contrairement aux prétentions de la Partie requérante, je ne vois rien dans la preuve qui puisse suggérer qu'il s'agisse de la vente de produits sous marque privée. Quoi qu'il en soit, la procédure introduite en vertu de l'article 45 a une portée limitée, et la décision qui doit être rendue concerne la question de savoir si l'Inscrivante utilise ou non la marque de commerce déposée au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Certaines questions, comme celles de la propriété et du caractère distinctif, ne peuvent être soulevées dans le cadre de la procédure introduite en vertu de l'article 45 [voir *Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd.* (1987), 13 C.P.R. (3d) 289, à la p. 293 (C.F. 1^{re} inst.)]. En l'espèce, l'Inscrivante a fourni une preuve d'emploi de la Marque en liaison avec les Marchandises de la manière prescrite aux articles 4 et 45 de la Loi; c'est là tout ce qui est exigé.

[14] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que l'emploi de la Marque en liaison avec des marchandises décrites comme « *friandises au chocolat* » a été démontré. Par conséquent, exerçant les pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera maintenu conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi.

Kathryn Barnett
Agent d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.