



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

Référence : 2014 COMC 270
Date de la décision : 2014-12-01
TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45,
engagée à la demande de McMillan LLP, visant
l'enregistrement n° LMC175,769 de la marque
de commerce MCLEAN'S au nom de Produits
Alimentaires Berthelet Inc.**

[1] Le 27 novembre 2012, à la demande de McMillan LLP (la Partie requérante), le registraire a donné un avis (l'avis) en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Produits Alimentaires Berthelet Inc. (l'Inscrivante) relativement à l'enregistrement n° LMC175,769 de la marque de commerce MCLEAN & Dessin (la Marque), reproduite ci-dessous : L'enregistrement vise les marchandises suivantes :

[TRADUCTION]

Produits alimentaires, nommément : noix de coco, préparations pour gâteaux, guimauve, glaçages et bases de glaçage, garnitures, cerises, marmelade, confitures, gelées en poudre, mincemeat, poudings, garnitures pour gâteaux et tartes, épices, shortenings, poudre pour meringue, poudres de cacao, poudre pour chocolat chaud, colorants alimentaires, sirops aromatisés, sauces pour desserts, bases de sauce au jus, mélanges pour sauce au jus instantanée, bases de crème glacée, bases et concentrés aromatisés pour boissons plates, purée de pommes de terre instantanée, blanchisseur de pommes de terre, épaississant pour garnitures à tarte, oignons déshydratés, relish sucrée, moutarde, bases de soupe, noix, acidulants, amidon et/ou garnitures à base de fruits utilisées dans l'industrie de la boulangerie, émulsions, essences et aromatisants, glutamate monosodique, sauces pour viande, sauce barbecue et préparations pour pains, petits pains, beignes et gaufres (les Marchandises).

[2] En réponse à l'avis, l'Inscrivante a produit l'affidavit d'Alain Breault, accompagné des pièces AB-01 à AB-06.

[3] Les parties ont produit des observations écrites; aucune audience n'a été tenue.

[4] Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus qu'il y a lieu de modifier l'enregistrement LMC175,769 afin de supprimer les marchandises suivantes :

noix de coco, préparations pour gâteaux, guimauve, glaçages et bases de glaçage, cerises, marmelade, confitures, gelées en poudre, mincemeat, poudings, garnitures pour gâteaux, épices, shortenings, poudre pour meringue, poudres de cacao, poudre pour chocolat chaud, colorants alimentaires, purée de pommes de terre instantanée, blanchisseur de pommes de terre, épaississant pour garnitures à tarte, oignons déshydratés, relish sucrée, moutarde, noix, acidulants, amidon, émulsions, glutamate monosodique, et préparations pour pains, petits pains, beignes et gaufres.

La loi

[5] L'avis enjoignait à l'Inscrivante d'indiquer si la Marque a été employée au Canada en liaison avec les Marchandises à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, de préciser la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. La période pertinente en l'espèce s'étend du 27 novembre 2009 au 27 novembre 2012 (la Période pertinente).

[6] La procédure prévue à l'article 45 est simple et expéditive et a pour objet de débarrasser le registre du « bois mort »; à ce titre, le critère préliminaire pour établir l'emploi de la Marque est peu exigeant [voir *Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst.)].

[7] Une simple allégation d'emploi de la Marque n'est pas suffisante pour établir l'emploi de la Marque en liaison avec les Marchandises au sens de l'article 4(1) de la Loi. Il n'y a pas lieu de produire une surabondance d'éléments de preuve. Cependant, toute ambiguïté dans la preuve produite est interprétée à l'encontre de la propriétaire de la Marque [voir *Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (4th) 62 (CAF)].

[8] Je dois donc déterminer si la preuve décrite ci-après me permet de conclure que la Marque a été employée par l'Inscrivante au Canada en liaison avec les Marchandises pendant la Période pertinente. S'il n'y a aucune preuve de l'emploi de la Marque pendant la Période

pertinente, je dois déterminer si l'Inscrivante a établi l'existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque pendant la Période pertinente [voir l'article 45(3) de la Loi].

La preuve

[9] M. Breault atteste qu'il est le vice-président de l'Inscrivante et son représentant dûment autorisé. Il commence son affidavit par une simple déclaration selon laquelle la Marque a été employée au Canada par l'Inscrivante ou ses distributeurs dûment autorisés en liaison avec les Marchandises. Il affirme que l'Inscrivante compte plus de 130 clients répartis dans au moins cinq provinces canadiennes, comme en témoigne le rapport de ventes de l'Inscrivante pour la période allant du 1^{er} janvier 2010 au 31 décembre 2012. Les chiffres de ventes relatifs à la Marque sont présentés par année et par client, mais aucune répartition par produit n'est fournie.

[10] M. Breault a produit des exemples de bons de commande, de confirmations de commande et de factures (pièces AB-01 et AB-03) qui ont été émis par l'Inscrivante au cours de la Période pertinente et font état de la vente des marchandises suivantes en liaison avec la Marque :

Sauce au caramel, garnitures pour cornets, garnitures pour coupes glacées, chocolat-fudge chaud, mélange pour sauce béchamel, mélange pour sauce brune instantanée, base de soupe à l'oignon, base de soupe au bœuf, base de soupe au poulet, mélange pour sauce à poutine, mélange pour sauce à sandwich chaud au poulet, garniture pour tartes, poudre à pâte, essence de vanille, concentré pour barbotine et bases de barbotine.

[11] Je tiens à souligner que je cite uniquement les marchandises qui ont été vendues en liaison avec la Marque; en effet, on peut voir sur les factures que certaines des marchandises énumérées ont été vendues en liaison avec d'autres marques de commerce (BERTHELET, par exemple). De plus, la plupart des produits sont assortis d'un numéro de code et j'ai pu associer ces numéros de code avec ceux qui figurent dans la liste de produits qui se trouve sur le site Web de l'inscrivante (pièce AB-02), que j'examinerai un peu plus loin.

[12] M. Breault allègue que des ententes de distribution sont en cours de négociation depuis des mois ou ont été conclues relativement à la vente des Marchandises en liaison avec la Marque en vue de distribuer les Marchandises en liaison avec la Marque dans des villes canadiennes de la

Colombie-Britannique, de l'Alberta et du Manitoba. Il affirme également qu'un nombre important de ses clients agissent à titre de distributeurs régionaux. Les marchandises sont vendues dans des bars laitiers et des épiceries ou distribuées dans des hôtels, des cafétérias et des hôpitaux.

[13] Il allègue que les ventes des Marchandises en liaison avec la Marque ont généralement lieu par Internet par l'entremise du site Web de l'Inscrivante où toutes les Marchandises liées à la Marque peuvent être achetées par les clients. Il a produit quelques extraits du site Web (pièce AB-02), notamment les pages qui présentent les produits qui sont offerts en vente en liaison avec la Marque. Je souligne que l'une des pages produites contient une liste des marques de commerce détenues par l'Inscrivante et que la Marque figure dans cette liste. De plus, dans la liste de produits qui figure dans les pages fournies, divers produits sont énumérés sous différentes marques de commerce. Les marchandises suivantes sont toutefois présentées comme étant liées à la Marque :

Poudings, sirops aromatisés aux fruits pour barbotines, préparation pour crème brûlée, préparation pour crème caramel, essence de vanille artificielle, garnitures pour coupes glacées, garnitures pour cornets.

[14] Il a produit des photocopies d'images d'emballages arborant la marque de commerce MCLEAN et dessin de ruban (pièce AB-04). L'image ci-dessous est une reproduction de cette marque de commerce, à une différence près que j'explique ci-après :



Le dessin qui figure sur les emballages qu'on peut voir sur les images produites n'inclut pas le plus petit ruban qui est positionné sous la partie nominale dans la reproduction de la marque ci-dessus. Cependant, j'estime que l'emploi de la marque de commerce MCLEAN et dessin de ruban constitue un emploi de la Marque [voir *Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie Internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull SA*, (1985) 4 CPR (3d) 523 (CAF)]. Enfin, les emballages illustrés sont ceux utilisés pour la préparation pour crème brûlée, la préparation pour crème caramel, le mélange pour sauce à sandwich chaud au poulet, le mélange pour sauce brune, le mélange pour sauce barbecue, la base de soupe au poulet et la base de soupe au bœuf.

[15] M. Breault affirme que la Marque est annoncée et mise en valeur au moyen de brochures et a produit, à titre d'exemple, une de ces brochures ayant pour titre « *Produits pour Bars Laitiers-Guide de l'Opérateur 2012* » (pièce AB-05). La Marque apparaît dans le texte du document et la marque de commerce reproduite ci-dessus figure sur chacune des pages de la brochure. La pièce AB-05 contient également une liste de prix [TRADUCTION] « en vigueur le 30 janvier 2011 ».

[16] M. Breault termine son affidavit en affirmant qu'il existe une preuve suffisante de l'emploi de la Marque par l'Inscrivante au Canada en liaison avec les Marchandises pendant la Période pertinente. Il ajoute que l'emploi de la Marque au Canada est appelé à augmenter en raison des nouvelles ententes conclues avec des distributeurs.

Analyse de la preuve de l'Inscrivante

[17] Je dois déterminer si cette preuve est suffisante pour justifier le maintien de l'enregistrement au registre. L'Inscrivante n'a présenté aucune représentation relativement aux marchandises suivantes :

Préparations pour gâteaux, guimauve, glaçages et bases de glaçage, cerises, marmelade, confitures, gelées en poudre, mincemeat, épices, shortenings, purée de pommes de terre instantanée, blanchisseur de pommes de terre, oignons déshydratés, relish sucrée, moutarde, noix, glutamate monosodique, et préparations pour pains, petits pains, beignes et gaufres.

[18] Il n'y a au dossier aucune preuve de l'emploi de la Marque en liaison avec ces marchandises. La Partie requérante fait valoir que l'Inscrivante a le fardeau d'établir l'emploi à l'égard de toutes les marchandises spécifiées dans l'enregistrement. Je déterminerai plus loin si l'Inscrivante a présenté des faits qui pourraient être considérés comme des « circonstances spéciales » justifiant le défaut d'emploi de la Marque, de telle sorte que toutes les Marchandises pourraient continuer de figurer dans l'enregistrement.

[19] La Partie requérante reconnaît que l'affidavit de M. Breault contient certains éléments de preuve se rapportant aux marchandises suivantes :

Garnitures, sirops aromatisés, sauces pour desserts, bases de crème glacée, bases et concentrés aromatisés pour boissons plates et bases de soupe.

Elle n'a donc formulé aucun commentaire sur la preuve se rapportant à ces marchandises et a invité le registraire à déterminer si cette preuve est suffisante, dans le meilleur des cas, pour justifier le maintien de l'enregistrement à l'égard de ces marchandises.

[20] Je suis convaincu que l'Inscrivante a établi l'emploi de la Marque en liaison avec ces marchandises; elle a démontré, au moyen de la preuve décrite ci-dessus, que ces marchandises ont été vendues par l'Inscrivante au Canada dans la pratique normale du commerce au cours de la Période pertinente et que la Marque était liée à ces marchandises au moment du transfert de leur propriété.

[21] Par conséquent, il reste à déterminer s'il y a au dossier une preuve de l'emploi de la Marque en liaison avec les marchandises suivantes :

Noix de coco, poudings, garnitures pour gâteaux et tartes, poudre pour meringue, poudres de cacao, poudre pour chocolat chaud, colorants alimentaires, bases de sauce au jus, mélange pour sauce au jus instantanée, épaississants pour garniture à tarte, acidulants, amidon et/ou garnitures à base de fruits utilisées dans l'industrie de la boulangerie, émulsions, essences et aromatisants, sauces pour viande, sauce barbecue.

[22] L'Inscrivante a formulé certains commentaires relativement à ces autres marchandises; je vais résumer ces commentaires ci-dessous et déterminer s'il y a une preuve d'emploi à l'égard de chacune de ces autres marchandises.

[23] En ce qui concerne la noix de coco, l'Inscrivante affirme que la liste de produits qui figure sur le site de l'Inscrivante (pièce AB-05) comprend un pouding instantané « à la noix de coco ». Il y a une différence entre la noix de coco elle-même et un pouding instantané « à la noix de coco ». Je conclus qu'il n'y a aucune preuve de l'emploi de la Marque en liaison avec de la noix de coco pendant la Période pertinente.

[24] Pour ce qui est des « poudings », l'Inscrivante soutient qu'il y a une preuve de l'emploi de la Marque en liaison avec des poudings pendant la Période pertinente et cite à l'appui la liste de produits (pièce AB-02) et la liste de prix jointe comme pièce AB-05 à l'affidavit de M. Breault. Le fait que le produit ait pu être offert en vente au Canada du fait de sa présence sur le site Web de l'Inscrivante et sur la liste de prix de cette dernière ne constitue pas une preuve de l'emploi de la Marque en liaison avec ce produit au sens de l'article 4(1) de la Loi. Il n'est nulle part fait

mention de « poudings » dans les factures et les confirmations de commande qui ont été produites. Il s'ensuit que l'Inscrivante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve à l'égard des « poudings ».

[25] Quant à la « poudre pour chocolat chaud », l'Inscrivante invoque une facture comprise dans la pièce AB-01 jointe à l'affidavit de M. Breault qui fait état de la vente de [TRADUCTION] « chocolat-fudge chaud ». Elle invoque également la liste de produits qui figure sur le site Web de l'Inscrivante et la liste de prix. Comme je l'ai mentionné précédemment, je ne considère pas que ces deux documents peuvent constituer une preuve de l'emploi d'une marque de commerce au sens de l'article 4(1) de la Loi. Qui plus est, il y a une différence entre de la « poudre pour chocolat chaud » et du « chocolat-fudge chaud » utilisé comme garniture sur un cornet ou une coupe glacée. Il n'y a aucune preuve qu'une vente de « poudre pour chocolat chaud » a eu lieu.

[26] En ce qui concerne la « poudre pour meringues », l'Inscrivante cite la liste de prix produite comme pièce AB-05 dans laquelle on retrouve la mention « MERINGUE McLean ». Pour les mêmes raisons que celles exposées au sujet des « poudings », je ne considère pas que cet élément de preuve constitue une preuve de l'emploi de la Marque en liaison de la « poudre pour meringues » au sens de l'article 4(1) de la Loi.

[27] Quant aux marchandises « épaississant pour garniture à tarte, amidon et/ou garnitures à base de fruits utilisées dans l'industrie de la boulangerie et émulsions », l'Inscrivante invoque, là encore, la liste de prix (pièce AB-05). Comme je l'ai mentionné au paragraphe précédent, je ne considère pas que cet élément de preuve constitue en soi une preuve adéquate de l'emploi de la Marque. Cependant, je souligne que, dans la confirmation de commande datée du 22 août 2012 comprise dans la pièce AB-01, il est fait mention de diverses garnitures pour tartes liées à la Marque et, par conséquent, j'estime qu'il y a une preuve de l'emploi de la Marque en liaison avec des garnitures pour tartes et des garnitures à base de fruits utilisées dans l'industrie de la boulangerie.

[28] Relativement aux « essences et aromatisants », l'Inscrivante invoque la liste de produits comprise dans la pièce AB-02 jointe à l'affidavit de M. Breault. Je souligne cependant que, dans la confirmation de commande datée du 22 août 2012 comprise dans la pièce AB-01, il est fait

mention de divers aromatisants pour barbotines. Je considère que cet élément de preuve est suffisant pour établir l'emploi de la marque en liaison avec ces marchandises.

[29] En ce qui a trait aux « sauces pour viande » et à la « sauce barbecue », l'Inscrivante invoque les emballages qu'elle utilise pour ces produits et qui sont joints comme pièce AB-04 à l'affidavit de M. Breault. J'ajouterai que ces articles sont aussi clairement mentionnés dans les factures et les formulaires de confirmation de commande produits comme pièces AB-01 et AB-03. L'Inscrivante a donc établi l'emploi de la Marque en liaison avec ses marchandises pendant la Période pertinente.

[30] En outre, l'Inscrivante fait valoir que les « bases de sauce au jus » et les « bases de sauce au jus instantanée » peuvent être assimilées, entre autres, aux « sauces pour viande »; je suis d'accord.

[31] Quant aux « colorants alimentaires », l'Inscrivante soutient qu'on pourrait les assimiler aux « garnitures », « essences » et « sirops aromatisés ». Je ne suis pas d'accord. Il n'y a aucun élément de preuve au dossier qui me permet de tirer une telle conclusion.

[32] Enfin, il n'y a aucune preuve de l'emploi de la Marque en liaison avec de la « poudre de cacao », de l'« épaississant pour garniture à tarte », des « acidulants » et des « émulsions ».

[33] Tel qu'il appert de ce qui précède, je ne suis pas convaincu qu'il y a au dossier une preuve de l'emploi de la Marque en liaison avec les marchandises suivantes :

noix de coco, préparations pour gâteaux, guimauve, glaçages et bases de glaçage, cerises, marmelade, confitures, gelées en poudre, mincemeat, poudings, garnitures pour gâteaux, épices, shortenings, poudre pour meringue, poudres de cacao, colorants alimentaires, purée de pommes de terre instantanée, blanchisseur de pommes de terre, épaississant pour garnitures à tarte, oignons déshydratés, relish sucrée, moutarde, noix, acidulants, amidon, émulsions, glutamate monosodique, et préparations pour pains, petits pains, beignes et gaufres.

Le fait que la Marque n'ait pas été employée au Canada en liaison avec certaines des Marchandises pendant la Période pertinente n'entraîne pas automatiquement le retrait de ces marchandises de l'enregistrement. L'enregistrement d'une marque de commerce peut être maintenu si l'Inscrivante fournit des raisons qui justifient le défaut d'emploi de la Marque.

Comme je l'ai mentionné précédemment, il appartient au registraire de déterminer, au vu de la preuve au dossier, si le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec une partie ou l'ensemble des Marchandises est attribuable à des « circonstances spéciales » [voir l'article 45(3) de la Loi].

[35] Le test applicable en ce qui a trait aux circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi a été énoncé dans *Canada (Registraire des marques de commerce) c Harris Knitting Mills Ltd* (1985), 4 CPR (3d) 488. Trois critères importants doivent être pris en considération :

- 1) la durée du défaut d'emploi de la marque de commerce;
- 2) la question de savoir si les raisons données par le propriétaire inscrit pour justifier le défaut d'emploi de la marque de commerce découlent de circonstances indépendantes de sa volonté; et
- 3) la question de savoir s'il existe une intention sérieuse de reprendre l'emploi de la marque de commerce à court terme.

[36] Il n'est nulle part fait mention de la date du dernier emploi de la Marque au Canada en liaison avec ces marchandises. Dans de telles circonstances, la date du dernier emploi est présumée être la date de l'enregistrement de la marque [voir *GPS (UK) Ltd c Rainbow Jean Co* 1984, 58 CPR (3d) 535]. En l'espèce, la Marque a été enregistrée le 30 avril 1971. Il se serait donc écoulé plus de 40 ans entre la date du dernier emploi de la Marque et la date à laquelle le registraire a donné l'avis.

[37] Qui plus est, M. Breault ne fournit aucune raison à savoir pourquoi la Marque n'a été employée au Canada en liaison avec aucune de ces marchandises pendant une période d'au moins 40 ans. Par conséquent, il m'est impossible de déterminer si les raisons du défaut d'emploi de la Marque pendant la Période pertinente étaient attribuables à des circonstances indépendantes de la volonté de l'Inscrivante. Cette faille dans la preuve de l'Inscrivante est fatale [voir *Scott Paper Ltd c Smart & Biggar* (2008), 65 CPR (4th) 303], mais ce n'est pas là la seule lacune que comporte la preuve de l'Inscrivante.

[38] En effet, il n'y a aucune indication à savoir à quel moment l'Inscrivante entend reprendre l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec ces marchandises. M. Breault affirme que certaines ententes de distribution ont été conclues, mais ne précise pas quand ni avec qui, et ne dit pas non plus à quel moment l'emploi de la Marque reprendrait au Canada en liaison avec ces marchandises dans le cadre de ces ententes.

[39] L'Inscrivante ne s'est pas acquittée de son fardeau d'établir l'existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la marque en liaison avec ces marchandises pendant la Période pertinente.

Décision

Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera modifié afin de supprimer les marchandises suivantes :

[TRADUCTION]

noix de coco, préparations pour gâteaux, guimauve, glaçages et bases de glaçage, cerises, marmelade, confitures, gelées en poudre, mincemeat, poudings, garnitures pour gâteaux, épices, shortenings, poudre pour meringue, poudres de cacao, poudre pour chocolats chauds, colorants alimentaires, purée de pommes de terre instantanée, blanchisseur de pommes de terre, épaississant pour garnitures à tarte, oignons déshydratés, relish sucrée, moutarde, noix, acidulants, amidon, émulsions, glutamate monosodique, et préparations pour pains, petits pains, beignes et gaufres.

L'état déclaratif des marchandises modifié sera libellé comme suit :

[TRADUCTION]

Produits alimentaires nommément : garnitures, garnitures pour tartes, sirops aromatisés, sauces pour desserts, bases de sauce au jus, mélanges pour sauce au jus instantanée, bases de crème glacée, bases et concentrés aromatisés pour boissons plates, bases de soupe, garnitures à base de fruits utilisées dans l'industrie de la boulangerie, essences et aromatisants, sauces pour viande et sauce barbecue

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

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire, trad.