

## TRADUCTION/TRANSLATION

### PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45

MARQUE DE COMMERCE : ICE CAP

NUMÉRO D'ENREGISTREMENT : TMA 615,792

Le 27 février 2004, à la demande de Unilever Canada Inc. (la « partie requérante »), le registraire a fait parvenir 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 Brookfield Ice Cream Limited, le propriétaire inscrit de la marque de commerce susmentionnée (« l'inscrivante »).

La marque de commerce ICE CAP est enregistrée pour être employée en liaison avec ce qui suit : « crème glacée, nouveautés surgelées, friandises surgelées, glace surgelée ».

Selon l'article 45 de la Loi, le propriétaire inscrit d'une marque de commerce 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. Dans la présente affaire, la période pertinente en ce qui concerne l'emploi est la période allant du 27 novembre 2004 au 27 novembre 2007.

L'emploi en liaison avec des marchandises est décrit 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.

En réponse à l'avis du registraire, le propriétaire de la marque de commerce a fourni l'affidavit de Bernard Sparrow, vice-président, Administration de Brookfield Ice Cream Limited. Seule l'inscrivante a produit des observations écrites; aucune audience n'a été demandée.

M. Sparrow déclare qu'il est responsable des finances et de la gestion de l'inscrivante. Il ajoute que, dans le cadre de ses activités courantes, l'inscrivante tient des registres concernant l'exploitation de son entreprise et qu'il a accès sans restriction à ces registres.

M. Sparrow décrit Brookfield Ice Cream Limited comme une entreprise qui produit et vend des produits laitiers, y compris de la crème glacée et des friandises surgelées, à des clients du Canada. Il soutient qu'au cours de la période pertinente Frosty Friends Ice Cream – Crème Glacée de Frosty Friends était un nom commercial et une marque de commerce que Brookfield Ice Cream Limited employait. L'inscrivante a également poursuivi ses activités au Canada sous le nom commercial de Brookfield Dairy Group pendant cette période.

Dans son affidavit, M. Sparrow fait valoir qu'au cours de la période pertinente Brookfield Ice Cream Limited a employé la marque en cause au Canada [TRADUCTION] « en liaison avec des nouveautés surgelées, des friandises surgelées et de la glace surgelée », produits qu'il appelle les « Marchandises ICE CAP ». Il explique que la marque a été apposée sur l'emballage des portions individuelles des « Marchandises ICE CAP » et joint un modèle représentatif comme pièce A de son affidavit. M. Sparrow ajoute que les portions individuelles des « Marchandises ICE CAP » étaient également emballées dans des boîtes sur lesquelles la marque avait été apposée [TRADUCTION] « en vue de la vente aux détaillants pour la revente au public canadien jusqu'à la fin de 2004 ». Pour corroborer cette déclaration, M. Sparrow joint comme pièce B un modèle

représentatif de ladite boîte. Enfin, M. Sparrow déclare que les « Marchandises ICE CAP » ont été distribuées et vendues au Canada au cours de la période pertinente en vue de leur revente aux consommateurs canadiens. Pour corroborer cette déclaration, il joint comme pièce C des copies de quatre factures dont les dates correspondent à la période pertinente et qui montrent que des Marchandises ICE CAP ont été vendues. Même si M. Sparrow n'a pas précisé que les factures étaient effectivement jointes aux marchandises lors du transfert, étant donné que, d'après les factures en question, l'entité à laquelle les produits devaient être facturés est la même que celle à laquelle ils devaient être expédiés, je suis disposé à conclure que les factures étaient jointes aux Marchandises ICE CAP livrées au moment du transfert (voir *Riches, McKenzie & Herbert c. Kom Networks Inc.*, 51 C.P.R. (4<sup>th</sup>), p. 69).

À mon avis, les questions à trancher en l'espèce sont les suivantes : 1) la question de savoir si l'inscrivante a montré l'emploi de la marque enregistrée et 2) la question de savoir si l'inscrivante a montré l'emploi de la marque en liaison avec chacune des marchandises.

En ce qui a trait, d'abord, à la question de la différence, lorsque la marque employée est différente de la marque enregistrée, il convient de comparer les deux marques pour savoir si les distinctions existant entre elles sont à ce point minimales qu'un acheteur non averti conclurait selon toute probabilité que celles-ci identifient toutes deux, malgré leurs différences, des marchandises ayant la même origine (*Canada (Registraire des marques de commerce) c. Cie Internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull* (1985), 4 C.P.R. (3d) 523 (C.A.F.), p. 525. Pour trancher cette question, il est nécessaire de se demander si les « caractéristiques dominantes » de la marque ont été préservées (*Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 59 (C.A.F.)).

Sur l’emballage fourni en l’espèce, les mots ICE CAP forment une ligne courbée à côté de laquelle figurent une pastille et le mot GLAÇON, qui forme également une ligne courbée. La dimension et la police de caractère des lettres des deux termes sont les mêmes et le dessin d’une couche de neige figure au-dessus de chacun d’eux. Cependant, à l’endos du modèle représentatif fourni comme pièce B, la marque ICE CAP apparaît seule, suivie d’une liste d’ingrédients en anglais, et le mot GLAÇON apparaît également seul, précédé d’une liste distincte d’ingrédients en français. De plus, tel qu’il est mentionné plus haut, la marque ICE CAP figure seule dans la partie principale des factures jointes comme pièce C.

À mon avis, la présente espèce est un cas limite en ce qui a trait à la question de savoir si l’inscrivante a montré l’emploi de la marque enregistrée. Bien que le recto de l’emballage des marchandises montre qu’il y a peut-être davantage qu’une différence mineure par rapport à la marque enregistrée, le fait que les mots ICE CAP figurent seuls sur l’endos de l’emballage joint comme pièce B et que la marque est présentée de la même façon que la marque enregistrée sur les factures de vente me permet de conclure que les exigences du paragraphe 4(1) de la *Loi* ont été respectées. Pour en arriver à cette conclusion, je sais pertinemment que l’article 45 de la *Loi* vise à débarrasser le registre du bois mort.

La question suivante qui se pose est de savoir si l’inscrivante a établi l’emploi de la marque en liaison avec chacune des marchandises. Il appert de l’article 45 que l’emploi doit être démontré en liaison avec chacune des marchandises que spécifie l’enregistrement (*John Labatt Ltée c. Rainier Brewing Co.* (1984), 80 C.P.R. (2d) 228 (C.A.F.)). De plus, chacune des marchandises est considérée comme une marchandise distincte des autres (voir *Sharp Kabushiki Kaisha c. 88766 Canada Inc.* (1997), 72 C.P.R. (3d) 195 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), p. 200). En conséquence, lorsque

des articles connexes appartenant à la même catégorie générale sont énumérés dans l'état déclaratif des marchandises, il ne suffit pas pour l'inscrivante de démontrer l'emploi d'une seule des marchandises pour conserver l'enregistrement de l'ensemble des articles.

Dans la présente affaire, même si M. Sparrow fait valoir que l'inscrivante a employé la marque en liaison avec des nouveautés surgelées, des friandises surgelées et de la glace surgelée (produits qu'il appelle les « Marchandises ICE CAP »), il n'a présenté de preuve d'emploi de la marque qu'en liaison avec des « bâtonnets glacés ». Il ne peut donc invoquer la preuve d'emploi de la marque en liaison avec des « bâtonnets glacés » pour conserver l'enregistrement de celle-ci à l'égard de plus d'une des marchandises visées par l'enregistrement.

Dans ce contexte, il faut se demander quelles sont les marchandises dont l'enregistrement devrait être conservé. L'inscrivante ne précise pas quelle est l'expression commerciale ordinaire qui sert à désigner un « bâtonnet glacé ». Il se pourrait fort bien que l'une ou l'autre des marchandises visées par l'enregistrement englobe ce produit. Il serait également permis de déduire de l'utilisation par M. Sparrow de l'expression « Marchandises ICE CAP » pour désigner collectivement les nouveautés surgelées, les friandises surgelées et la glace surgelée, que l'inscrivante estimait que l'une ou l'autre des marchandises visées par l'enregistrement englobait les « bâtonnets glacés ». Cependant, tel qu'il est mentionné ci-dessus, pour pouvoir conserver l'enregistrement de la marque à l'égard de chacune des marchandises qui y sont mentionnées, l'inscrivante devait prouver l'emploi de la marque en liaison avec d'autres produits pouvant appartenir à la catégorie de chacune des autres marchandises visées par l'enregistrement énumérées. Étant donné que M. Sparrow souligne au début de son affidavit que l'inscrivante produit et vend des produits laitiers, y compris de la crème glacée et des friandises surgelées, à

des clients du Canada et que l'emploi de la marque a été démontré en liaison avec les « bâtonnets glacés », je suis disposé à conclure à la lumière de l'ensemble de la preuve que l'emploi de la marque en liaison avec des « friandises surgelées » a effectivement été démontré. Cependant, j'ajouterais que l'expression « friandises surgelées » est probablement suffisamment large pour englober également de la glace surgelée et des nouveautés surgelées.

En ce qui a trait à la marchandise « crème glacée », vu l'absence d'éléments de preuve s'y rapportant et le fait que l'inscrivante n'a présenté aucune circonstance justifiant le défaut d'emploi, la « crème glacée » doit être radiée de l'état déclaratif des marchandises.

Compte tenu de ce qui précède, j'arrive à la conclusion, mais non sans difficulté, que la preuve montre l'emploi de la marque en liaison avec les « friandises surgelées ». En conséquence, il y a lieu de modifier l'enregistrement n° TMA 615,792 à l'égard de la marque « ICE CAP » en supprimant les mots « nouveautés surgelées, glace surgelée, crème glacée », conformément au paragraphe 45(5) de la *Loi*.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 23<sup>e</sup> JOUR DE MAI 2009.

C.R. Folz

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme  
Christiane Bélanger, L.LL