



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

Référence : 2014 COMC 268
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° LMC526,801 de la marque de commerce MCLEAN'S
& Dessin au nom de Produits Alimentaires Berthelet Inc.**

[1] Le 26 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° LMC526,801 de la marque de commerce MCLEAN & Dessin (la Marque), reproduite ci-dessous :



[2] L'enregistrement vise les marchandises suivantes :

[TRADUCTION]

Produits alimentaires nommément cristaux pour boissons, gelées en poudre, poudings, colorants, aromatisants, garnitures pour tartes, noix, arachides hachées, chapelure, poudre à pâte, meringue, produits pour bars laitiers nommément : sauces et garnitures pour coupes glacées, sauces et garnitures pour cornets, sirops pour laits frappés, sirops et concentrés pour barbotines (les Marchandises).

[3] L'Inscrivante revendique également comme caractéristique de la marque le mot McLean en brun, le nombre 1894 en blanc et la bande 1894 en rouge.

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

[5] Seule la Requérante a produit de brèves représentations écrites; aucune audience n'a été tenue.

[6] Pour les raisons exposées ci-après, je conclus que l'enregistrement n° LMC526,801 doit être modifié afin de supprimer les marchandises suivantes : cristaux pour boissons, les noix, les arachides en morceaux, la chapelure et la poudre à pâte.

La loi

[7] 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 26 novembre 2009 au 26 novembre 2012 (la Période pertinente).

[8] La procédure prévue à l'article 45 est simple et expéditive et a pour but 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.)].

[9] 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 sera interprétée à l'encontre de la propriétaire de la Marque [voir *Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (4th) 62 (CAF)].

[10] 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 en liaison avec l'ensemble ou une partie des Marchandises pendant la Période pertinente [voir l'article 45(3) de la Loi].

La preuve

[11] 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 sont présentés par année et par client, mais aucune répartition par produit n'est fournie.

[12] 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 :

Gelées en poudre, poudings, garniture pour tartes, sauces et garnitures pour coupes glacées, sauces et garnitures pour cornets, sirops pour laits frappés et sirops et concentrés pour barbotines.

[13] Je souligne que je cite uniquement les marchandises qui ont été vendues en liaison avec la Marque; en effet, on peut voir sur les factures que d'autres produits ont été vendus en liaison avec d'autres marques de commerce. 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).

[14] 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 leur distribution 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 épicerie ou distribuées dans des hôtels, des cafétérias et des hôpitaux.

[15] 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, 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. De plus, dans la liste de produits qui dans les pages fournies, divers produits sont illustrés avec leur emballage arborant la Marque, notamment les suivants :

Aromatisants, garnitures pour tartes, meringue, sauces et garnitures pour coupes glacées, sauces et garnitures pour cornets, sirops pour laits frappés, et sirops et concentrés pour barbotines.

[16] Il a produit des photocopies d'étiquettes arborant la Marque (pièce AB-04) qui sont apposées sur l'emballage des gelées en poudre, des sauces et garnitures pour cornets et des garnitures pour tartes.

[17] 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 figure sur chacune des pages du document.

[18] 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

[19] Je suis convaincue que la preuve décrite ci-dessus établit qu'il y a eu emploi de la Marque au Canada en liaison avec les marchandises suivantes pendant la Période pertinente :

Produits alimentaires, notamment : gelées en poudre, poudings, aromatisants, garnitures pour tartes, meringue, produits pour bars laitiers notamment : sauces et garnitures pour coupes glacées, sauces et garnitures pour cornets, sirops pour laits frappés, sirops et concentrés pour barbotines.

[20] Il n'y a aucune preuve de l'emploi de la Marque en liaison avec des cristaux pour boissons, des colorants, des noix, des arachides hachées, de la chapelure et de la poudre à pâte. L'Inscrivante affirme simplement dans ses représentations écrites que la preuve qui est décrite ci-dessus démontre l'emploi de la Marque en liaison avec les marchandises pendant la Période pertinente. L'Inscrivante n'a présenté aucun fait qui pourrait être considéré comme une « circonstance spéciale » justifiant le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec ces marchandises pendant la Période pertinente [voir l'article 45(3) de la Loi]. L'enregistrement devra être modifié afin d'en retirer ces marchandises.

Décision

[21] 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]

cristaux pour boissons, colorants, noix, arachides hachées, chapelure et poudre à pâte.

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

[TRADUCTION]

Produits alimentaires, notamment : gelées en poudre, poudings, aromatisants, garnitures pour tartes, meringue, produits pour bars laitiers notamment : sauces et garnitures pour coupes glacées, sauces et garnitures pour cornets, sirops pour laits frappés, sirops et concentrés pour barbotines.

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

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire, trad.