



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

Référence : 2014 COMC 23
Date de la décision : 2014-02-03

TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45 engagée à
la demande de Sotos LLP, visant l'enregistrement
n° LMC451,177 de la marque de commerce FIX au nom
de Travel Art Communications Associates Inc.,**

[1] À la demande de Sotos LLP (la Partie requérante), le Registraire des marques de commerce a donné un avis en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi) le 21 mars 2012 à Travel Art Communications Associates Inc. (le Propriétaire), le propriétaire inscrit de l'enregistrement n° LMC451,177 de la marque de commerce FIX (la Marque). La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec de la bière.

[2] Selon l'article 45 de la Loi, le propriétaire inscrit de la marque de commerce doit, à l'égard de chacune des marchandises et de chacun des services que spécifie l'enregistrement, indiquer si la marque 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 à laquelle elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. Dans cette affaire, la période pertinente pour démontrer l'emploi est située entre le 21 mars 2009 et le 21 mars 2012 (la Période pertinente).

[3] La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec les marchandises est énoncée à l'article 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'un avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[4] Il est bien établi que les simples affirmations d'emploi ne suffisent pas à démontrer l'emploi dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c. Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le seuil pour établir l'emploi dans la présente affaire soit fort peu élevé [*Woods Canada Ltd c. Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst.)] et qu'une preuve surabondante ne soit pas requise [*Union Electric Supply Co Ltd c. Registraire des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst.)], suffisamment de faits doivent tout de même être présentés pour permettre au Registraire d'en arriver à une conclusion d'emploi de la marque de commerce en liaison avec les marchandises précisées dans l'enregistrement au cours de la période pertinente.

[5] En réponse à l'avis du Registraire, le Propriétaire a fourni l'affidavit de Winfried Weindel, son unique actionnaire et secrétaire/trésorier et directeur, souscrit le 21 juin 2012. Seule la Partie requérante a produit des représentations écrites; aucune audience n'a été tenue.

[6] Les questions qui se posent dans cette affaire sont les suivantes :

- (a) Si la preuve démontre l'emploi de la Marque, celle-ci profite-t-elle au Propriétaire?
- (b) La preuve démontre-t-elle l'emploi de la Marque au cours de la Période pertinente?

Pour les motifs qui suivent, je conclus que, si l'emploi de la Marque avait profité au Propriétaire, la preuve ne démontre pas l'emploi au cours de la Période pertinente. Comme aucune circonstance spéciale qui justifierait le défaut d'emploi n'a été présentée [voir l'article 45(3)], cet enregistrement sera radié.

Si la preuve démontre l'emploi de la Marque, celle-ci profite-t-elle au Propriétaire?

[7] La Partie requérante soutient que tout emploi de la Marque ne profite pas au Propriétaire, comme il n'existe aucun accord de licence entre le Propriétaire et ses présumés licenciés, et

comme le Propriétaire n'exerce pas le degré de contrôle requis sur la qualité des Marchandises. D'après la preuve énoncée ci-dessous, j'estime que l'emploi de la Marque aurait profité au Propriétaire :

- M. Weindel affirme que le Propriétaire accorde une licence à Fix Beer Canada Ltd. (Fix Beer Canada) pour diriger les affaires liées à la fabrication et à la vente de la bière FIX et conserve [TRADUCTION] « le contrôle direct et indirect de la qualité de la bière fabriquée en liaison avec [la Marque] » (para. 4 de l'affidavit de M. Weindel). M. Weindel est l'unique actionnaire et un directeur du Propriétaire et un actionnaire principal et un directeur de Fix Beer Canada (para. 1,4). Il explique qu'il contrôle les affaires quotidiennes de ces deux entreprises et y participe (para. 4). M. Weindel ajoute que le Propriétaire est l'entité qui exploite Fix Beer Canada (para. 4).
- Fix Beer Canada accorde à son tour une licence d'emploi de la Marque à Lakes of Muskoka Cottage Brewery Inc. (Lakes of Muskoka) (para. 5). M. Weindel joint comme Pièce C à son affidavit l'accord de licence entre Fix Beer Canada et Lakes of Muskoka (l'Accord de licence).

[8] La marque de commerce employée par un licencié est réputée être employée par le propriétaire si les exigences de l'article 50(1) de la Loi sont remplies. Les déclarations de M. Weindel selon lesquelles le Propriétaire conserve [TRADUCTION] « le contrôle direct et indirect de la qualité de la bière » et qu'il est un directeur et qu'il contrôle les affaires quotidiennes du Propriétaire et de Fix Beer Canada et y participe sont suffisantes pour me permettre de conclure que l'emploi par Fix Beer Canada satisferait aux exigences de l'article 50(1) de la Loi [*Federated Department Stores, Inc c. John Forsyth Co* (2000), 10 CPR (4th) 571 (COMC); *Petro-Canada c. 2946661 Canada Inc*, (1999), 83 CPR (3d) 129 (CF 1^{re} inst.); *Lindy c. Canada (Registraire des marques de commerce)* 1999 CarswellNat 652 (CAF)]. La licence accordée par Fix Beer Canada à Lakes of Muskoka satisfait aussi aux exigences de l'article 50(1), comme elle renferme des dispositions relatives au contrôle de l'emploi de la Marque.

Peut-on faire la preuve de l'emploi pendant la Période pertinente?

[9] La Partie requérante soutient que le Propriétaire ne démontre pas l'emploi conformément à l'article 4 de la Loi, comme le Propriétaire n'a fourni aucune preuve qu'il y a eu un transfert de propriété au cours de la Période pertinente. D'après la preuve qui suit, j'estime que la preuve du Propriétaire ne démontre pas l'emploi en conformité avec l'article 4 de la Loi :

- M. Weindel joint une image de deux bouteilles de bière mettant bien en évidence la Marque sur les étiquettes (Pièce D). Il affirme que cette image montre [TRADUCTION] « des étiquettes de bouteille caractéristiques de la bière portant la marque de commerce FIX qui a été vendue au public canadien au cours de [la Période pertinente] » (para. 7).
- M. Weindel affirme que, pendant la Période pertinente, Lakes of Muskoka a vendu la bière FIX par l'entremise de The Beer Store (para. 8).
- M. Weindel explique que, en vertu de l'Accord de licence, Lakes of Muskoka verse à Fix Beer Canada une redevance de 1,5 % à l'égard des ventes de la bière (para. 9). Une déclaration de redevance et un chèque datés du 30 mars 2009 transmis par Lakes of Muskoka à Fix Beer Canada sont joints comme Pièce E. La partie supérieure de la déclaration est présentée ci-dessous :

LAKES OF MUSKOKA COTTAGE BREWERY INC.		* ADVICE *		12793
30-Mar-09	Vendor No. FIXBEE			12793
03-Apr-06	0000394578	Invoice	Qrt Royal	1,040.38
30-Jun-08	0000433945	Invoice	Royalties to 123107	5,047.93
14-Oct-08	0000437965	Invoice	JAOB-SE08 Royalties	1,648.56
31-Dec-08	0000444492	Invoice	OC08-DE08	641.08

Une interprétation juste de la déclaration permet de constater que les redevances se rapportent à des ventes faites avant le 31 décembre 2008.

- M. Weindel joint comme Pièce F un courriel transmis par Joelle McRae à Gary McMullen, président et fondateur de Lakes of Muskoka, qui énonce ce qui suit : [TRADUCTION] « En date du 20 décembre 2009, [The Beer Store] avait 1 076 caisses en stock. Je vais fouiller pour trouver les dernières données qui fournissent des renseignements sur la bière Fix, mais ce sont les dernières données de 2009 que j'ai pu

trouver. » M. Weindel déclare dans son affidavit que ce courriel confirme que The Beer Store avait 1 076 caisses de bière FIX en stock et [TRADUCTION] « en vente au public dans ses points de vente » (para. 10).

[10] Compte tenu de cette preuve, je ne suis pas en mesure de conclure qu'il y a eu des ventes au cours de la Période pertinente. S'il est vrai que M. Weindel affirme que la bière FIX était [TRADUCTION] « en vente au public » au cours de la Période pertinente, la déclaration de redevance et le chèque semblent se rapporter à la bière vendue avant la Période pertinente. De plus, le courriel de M^{me} McRae indiquant que The Beer Store avait 1 076 caisses de bière FIX en stock ne démontre pas que la bière était effectivement vendue au cours de la Période pertinente. Les déclarations de M. Weindel, selon lesquelles la bière FIX était en vente au public au cours de la Période pertinente à elles seules et sans autre preuve venant confirmer comment il savait que la bière avait été vendue, ne suffisent pas aux fins de la procédure prévue à l'article 45.

Décision

[11] Par conséquent, conformément aux pouvoirs qui me sont délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera radié en conformité avec les dispositions de l'article 45 de la Loi.

Natalie de Paulsen
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Héту, trad.