

PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : PURITAN
N° D'ENREGISTREMENT : UCA 15,071

Le 30 décembre 1997, à la demande de Brouillette Kosie, le registraire des marques de commerce a fait parvenir un avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* à la société U L Canada Inc., entité alors inscrite en tant que propriétaire de l'enregistrement de la marque de commerce sus-mentionnée. Le 5 juin 1998, la société International Home Foods (Canada) Inc. a été inscrite au dossier en tant que nouveau propriétaire de la marque.

La marque de commerce PURITAN est déposée à l'égard des marchandises suivantes :

- (1) Raw meats, sausages, smoked and cooked meats.
- (2) Canned meats.
- (3) Fresh, canned, frozen or otherwise processed poultry, and poultry products, namely, jellied chicken, boneless chicken, chicken spread; fresh, canned, frozen or otherwise processed fish, and fish products, namely, fish pastes, fish sticks.
- (4) Dried grain products, namely spaghetti and macaroni.
- (5) Canned soup, tomato ketchup, tomato juice, packaged dinners, comprising alimentary pastes, sauces, meats, poultry, fish, frozen or otherwise preserved.

En réponse à l'avis du registraire, le titulaire International Home Foods (Canada) Inc. a fourni l'affidavit de George Cowie ainsi que cinq pièces à l'appui. La partie requérante et le titulaire ont déposé des plaidoyers écrits, et une audience a été demandée par le titulaire et accordée. L'audience a eu lieu le 23 mars 2000.

Le propriétaire de la marque, sur réception de l'avis prévu à l'article 45, doit démontrer au registraire 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, soit en l'espèce entre le 30 décembre 1994 et le 30 décembre 1997. Puisque le titulaire International Home Foods (Canada) Inc. est devenu propriétaire de la marque à la suite d'une cession ayant eu lieu le 9 mars 1998, soit après la période pertinente, le titulaire a choisi de présenter une preuve d'usage par le propriétaire antérieur de la marque, U L Canada Inc., propriétaire durant la période pertinente.

Dans son affidavit, George Cowie déclare être un employé de la société U L Canada Inc. depuis 19 ans et être présentement le vice-président de la division « Customer Development » de cette société.

Il affirme d'abord que U L Canada Inc. était le propriétaire de la marque de commerce PURITAN du 1^{er} janvier 1993 au 9 mars 1998, date où elle a été cédée au titulaire, International Home Foods (Canada) Inc. Il déclare ensuite que durant la période pertinente pour les fins de l'article 45, soit du 30 décembre 1994 au 30 décembre 1997, la marque PURITAN a été utilisée continuellement en liaison avec plusieurs produits alimentaires par la division Thomas J. Lipton de sa compagnie. Il inclut au paragraphe 3 de son affidavit une liste des différents produits alimentaires vendus au Canada en liaison avec la marque PURITAN : « beef stew; Irish stew; turkey and chicken stew; frontier stew; meat ball stew; meatballs and gravy; meatballs, potatoes and gravy; flaked ham; flaked chicken; flaked turkey; beef, turkey and ham spread; corned beef spread; devilled ham spread; beef with pickle and ham spread; beans and wieners; spaghetti and meatballs; Chili con carne; Texas style chili; lasagna; corned beef hash; beef and ham spread; beef, ham and turkey spread; beef and devilled ham spread; beef, ham and pickle spread; beef chunks and gravy ».

Ensuite, M. Cowie produit comme pièce B au soutien de son affidavit plusieurs étiquettes portant la marque PURITAN , et affirme que durant la période pertinente, la marque PURITAN a été utilisée en liaison avec les marchandises en apposant sur les marchandises ces étiquettes portant la marque et en emballant les marchandises dans des boîtes portant également la marque. La pièce C annexée à l'affidavit démontre l'emploi de la marque PURITAN au Canada en liaison avec des campagnes promotionnelles.

M. Cowie déclare ensuite que U L Canada Inc. a vendu les produits alimentaires portant la marque PURITAN à plusieurs supermarchés au Canada, qui à leur tour ont vendu ces produits aux consommateurs. Il produit comme pièce D au soutien de son affidavit des copies de listes de prix pour ces produits dans les différentes régions canadiennes, et affirme que sa compagnie a produit des listes similaires durant la période pertinente. Au paragraphe 6 de son affidavit, M. Cowie affirme que les chiffres d'affaires annuels de sa compagnie pour la vente de produits portant la marque PURITAN étaient supérieurs à 48 millions \$ pour chacune des années 1995, 1996 et 1997. Finalement, il produit comme pièce E en annexe de son affidavit des exemples de factures démontrant la vente par sa compagnie de produits portant la marque PURITAN durant la période

pertinente.

À l'audience, le titulaire a déclaré n'avoir aucune objection à ce que l'énoncé de marchandises soit modifié de la façon suivante:

(2) Canned meats.

(3) Canned or otherwise processed poultry, and poultry products, namely boneless chicken, chicken spread.

(5) Packaged dinners, comprising alimentary pastes, sauces, meats, poultry, preserved.

Vu ce qui précède, je conclus que toutes les marchandises à l'enregistrement sauf celles énoncées ci-dessus seront radiées de l'enregistrement.

Donc, j'examinerai la preuve à savoir si elle démontre l'emploi de la marque en liaison avec les marchandises qui restent.

À l'audience, la partie requérante a présenté plusieurs arguments en faveur de la radiation de l'enregistrement de la marque PURITAN. Tout d'abord, elle soulève que la preuve ne démontre pas l'emploi de la marque en liaison avec les marchandises à l'enregistrement. A cet égard, la partie requérante est d'avis qu'aucune des marchandises énoncées dans l'affidavit de M. Cowie n'est couverte par l'enregistrement et donc l'enregistrement au complet devrait être radié.

Ensuite, elle soulève que concernant l'emploi démontré, c'est un emploi par une tierce partie soit la compagnie Thomas J. Lipton. Selon la partie requérante, les étiquettes à la pièce B de l'affidavit indiquent que PURITAN est une marque de commerce enregistrée de Thomas J. Lipton, et elle soutient qu'il n'y a aucune preuve que Thomas J. Lipton n'est qu'une division de U L Canada Inc. comme l'affirme M. Cowie dans son affidavit. De plus, elle ajoute que comme l'enregistrement démontre que Thomas J. Lipton Limited était propriétaire de la marque de 1981 à 1993, il se peut donc qu'il s'agisse d'étiquettes datant d'avant la période pertinente et que ces étiquettes ne démontrent donc pas d'emploi durant la période pertinente.

Le titulaire a présenté à l'audience plusieurs arguments en faveur du maintien de l'enregistrement en liaison avec les marchandises modifiées. Tout d'abord, il mentionne le fait que le but de l'article 45 est de radier les marques qui ne sont évidemment pas utilisées. Ensuite, le titulaire soumet que

les produits tels qu'énoncés au paragraphe 3 de l'affidavit Cowie, sont des produits qui sont couverts par l'enregistrement vu que les marchandises couvertes par l'enregistrement peuvent regrouper plusieurs produits. Selon le titulaire, il est évident en l'espèce que les marchandises énumérées au paragraphe 3 de l'affidavit de M. Cowie tombent sous la définition des produits couverts par l'enregistrement.

En l'espèce, le titulaire affirme avoir fourni une preuve suffisante pour maintenir l'enregistrement en liaison avec les marchandises telles que modifiées. Il soutient, que puisque la preuve démontre qu'il y a eu environ pour 150 millions \$ de ventes durant la période pertinente, il ne s'agit certainement pas d'une marque qui n'est pas utilisée et qui devrait être radiée. Le titulaire est également d'avis que l'article 45 de la Loi n'exige pas une preuve de forme spécifique. Ce qui est requis, est une preuve à l'effet que le titulaire utilisait la marque en liaison avec les marchandises à l'enregistrement à un moment quelconque dans les trois ans immédiatement précédant la date de l'avis.

En ce qui concerne le nom apparaissant sur les étiquettes, le titulaire affirme qu'il est clair d'après la preuve que Thomas J. Lipton est une division de U L Canada Inc. et non une entité distincte. (*Re Cluett, Peabody Canada Inc.*, [1999] T.M.O.B. No. 140 (Q.L.)) et que l'emploi démontré est un emploi par le propriétaire.

Premièrement, en ce qui concerne le nom « Thomas J. Lipton » sur les étiquettes, je dois me ranger du côté du titulaire et conclure qu'il est évident qu'il s'agit d'une division de U L Canada Inc. D'abord, au paragraphe 3 de l'affidavit de M. Cowie, il y est spécifié que Thomas J. Lipton (maintenant Lipton) est une division de U L Canada Inc. De plus, l'en-tête des factures à la pièce E annexée à l'affidavit de M. Cowie indique clairement sous « Lipton » qu'il s'agit de « A Division of U L Canada Inc. ». Je remarque qu'il n'y a aucune dénomination telle « Inc. » ou « Ltée » accompagnant le nom « Thomas J. Lipton » sur les étiquettes pouvant indiquer qu'il s'agit d'une entité légale séparée ou du titulaire de la marque jusqu'en 1993. Par conséquent, rien dans la preuve ne me porte à croire qu'il s'agit d'une entité distincte. Donc, je conclus que tout emploi démontré par la preuve est un emploi par U L Canada Inc., le propriétaire de la marque du 1er janvier 1993 au

9 mars 1998.

Ensuite, je suis d'avis que la preuve dans son ensemble est suffisante pour démontrer l'emploi de la marque PURITAN en liaison avec les marchandises énumérées au paragraphe 3 de l'affidavit de M. Cowie. Premièrement, il est clair à l'aide des étiquettes à la pièce B que la marque est utilisée en tant que marque de commerce et qu'elle est liée aux marchandises au moment de leur transfert dans la pratique normale du commerce. De plus, tenant compte de la preuve en son entier, j'arrive à la conclusion que les étiquettes démontrent la façon dont la marque était liée aux marchandises durant la période pertinente. De plus, bien que les factures ne font pas état de ventes de chacun des produits énumérés au paragraphe 3 de l'affidavit, j'accepte l'allégation de M. Cowie au paragraphe 3 de son affidavit que chacun des produits énoncés a été vendu durant la période pertinente. Je suis d'avis vu l'allégation de M. Cowie au paragraphe 3 de son affidavit ainsi qu'à l'aide des chiffres de vente considérables contenus dans l'affidavit et des listes de prix à la pièce D, qu'il est possible de conclure que la marque PURITAN a été utilisée durant la période pertinente, dans le cours normal du commerce, en liaison avec toutes les marchandises du paragraphe 3, et conformément aux exigences de l'article 4(1) de la *Loi sur les marques de commerce*.

Il s'agit maintenant de déterminer si les produits énumérés dans l'affidavit de M. Cowie sont des produits couverts par l'enregistrement. La partie requérante soutient que les marchandises telles que définies dans l'enregistrement n'apparaissent nulle part dans l'affidavit de M. Cowie et donc que l'emploi démontré en est un en liaison avec des marchandises autres que les marchandises de l'enregistrement. Je suis totalement en désaccord avec la partie requérante.

Bien qu'il aurait été préférable que M. Crowie fasse le lien entre les marchandises telles qu'énumérées dans son affidavit et les marchandises couvertes par l'enregistrement, il est clair que les marchandises 'canned meats', et 'packaged dinners comprising alimentary pastes, sauces, meats, poultry, preserved' ont un sens large et couvrent plusieurs produits.

A mon avis, les marchandises 'canned meats' incluraient les produits suivants apparaissant dans

l'affidavit: 'meatballs and gravy, flaked ham, beef, turkey and ham spread, corned beef spread, devilled ham spread, beef with pickles and ham spread, beef and ham spread, beef, ham and turkey spread, beef and devilled ham spread; beef, ham and pickle spread; beef chunks and gravy'. Il est clair d'après la preuve que les produits du titulaire sont vendus en conserves et les produits que j'ai énumérés sont des viandes en conserves. Je conclus donc, que les marchandises 'canned meats' devraient être maintenues à l'enregistrement.

En ce qui concerne les marchandises 'packaged dinners comprising alimentary pastes, sauces, meats, poultry, preserved', j'arrive à la conclusion que l'emploi démontré en liaison avec 'beef stew, irish stew, turkey and chicken stew, meat ball stew, meatballs, potatoes and gravy, beans and wieners, spaghetti and meatballs, chili con carne, Texas style chili, and lasagna' est un emploi en liaison avec ces marchandises. Ces produits sont, à mon avis, des repas emballés incorporant un ou plusieurs des ingrédients énumérés. La partie requérante a soulevé la question à savoir si les 'packaged dinners' devaient contenir chacun des ingrédients identifiés soit 'alimentary pastes, sauces, meat, and poultry'. Je conclus que ce n'est pas le cas et je me base sur l'énoncé initial qui se lisait comme suit: 'packaged meals comprising alimentary pastes, sauces, meats, poultry, fish, frozen or otherwise preserved'. Selon moi, il serait peu probable qu'un plat culinaire contienne à la fois de la viande, du poulet et du poisson. Je conclus donc, que les marchandises 'packaged meals comprising alimentary pastes, sauces, meats, poultry preserved' devraient être maintenues à l'enregistrement.

Concernant les marchandises 'canned or otherwise processed poultry, and poultry products, namely boneless chicken, 'chicken spread', je conclus qu'aucun emploi n'a été démontré en liaison avec les marchandises 'chicken spread'. Donc, 'chicken spread' sera radié de l'enregistrement. Concernant les marchandises 'boneless chicken' j'accepte que le produit 'flaked chicken' entrerait dans la définition de 'boneless chicken'. Par ailleurs comme la preuve ne démontre l'emploi qu'en liaison avec 'canned flaked chicken' je conclus que l'énoncé de marchandises devraient être modifié pour lire: 'canned poultry and poultry products namely boneless chicken'.

Puisqu'il a été possible de relier au moins une des marchandises énumérées au paragraphe 3 de l'affidavit de M. Cowie aux marchandises 'canned meats; canned poultry and poultry products namely boneless chicken; packaged dinners, comprising alimentary pastes, sauces, meats, poultry, preserved', je conclus que ces marchandises devront être maintenues au registre.

L'enregistrement No. UCA 15071 sera donc modifié conformément à l'article 45(5) de la Loi.

FAIT A HULL, CE JOUR DE JUILLET 2000.

D. Savard
Agent d'audience
Article 45