

TRADUCTION/TRANSLATION

Procédure prévue à l'article 45 concernant l'enregistrement n° LMC 337793 de la marque de commerce COOLER PACK

Le 25 novembre 2005, à la demande de Molson Canada 2005, le registraire a envoyé 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 La Brasserie Labatt Limitée / Labatt Brewing Company Limited (« Labatt ») relativement à l'enregistrement n° LMC 337793 de la marque de commerce COOLER PACK (la « Marque ») en liaison avec des « cartons contenant des canettes ou des bouteilles de bière ».

En vertu des dispositions de l'article 45 de la Loi, le propriétaire inscrit doit démontrer, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si 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. La période pertinente en l'espèce s'étend du 25 novembre 2002 au 25 novembre 2005. L'article 4 de la Loi définit ce qui constitue l'emploi d'une marque de commerce.

En réponse à l'avis du registraire, Labatt a produit l'affidavit de Kathleen Murphy, avocate générale adjointe de Labatt. Seule la partie requérante a produit un plaidoyer écrit et a été représentée à l'audience.

Il est bien établi que l'article 45 de la Loi a pour objet et pour effet d'offrir une procédure simple, sommaire et rapide permettant d'éliminer le bois mort du registre. Les simples affirmations d'emploi sont insuffisantes pour démontrer un emploi [voir *Aerosol Fillers Inc. c. Plough (Canada) Ltd.* (1979), 45 C.P.R. (2d) 194 (C.F. 1^{re} inst.); conf. par 53 C.P.R. (3d) 62 (C.A.F.)]. Le destinataire de l'avis prévu à l'article 45 doit produire des éléments de preuve démontrant comment il a employé la marque de commerce afin que le registraire puisse déterminer si les faits démontrent effectivement un emploi de la marque de

commerce au sens de l'article 4. Cependant, il a également été statué qu'il n'est pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve lorsque l'emploi peut être démontré d'une manière simple et directe [voir *Union Electric Supply Co. c. Registrar of Trade Marks* (1982), 63 C.P.R. (2d) 56 (C.F., sect. 1^{re} inst.)]. Il est bien établi que lorsque les éléments de preuve comportent des ambiguïtés, celles-ci doivent recevoir une interprétation qui ne favorise pas les intérêts du propriétaire inscrit.

Dans son affidavit, M^{me} Murphy affirme notamment ce qui suit :

[TRADUCTION]

4. Labatt a employé la marque de commerce COOLER PACK au Canada en liaison avec des « cartons contenant des canettes ou des bouteilles de bière » au moins au cours des étés 2004 et 2005. J'ai joint à mon affidavit à titre de pièce « A » une photographie du carton de bière COOLER PACK vendu en Ontario en 2005 qui contenait 12 bouteilles de bière LABATT BLUE et 12 bouteilles de bière LABATT BLUE LIGHT. La marque de commerce COOLER PACK^{MC} apparaît bien en vue sur le dessus du carton, de même que sur les deux principaux panneaux latéraux du carton (bien que vous ne puissiez voir qu'un panneau latéral sur cette photo), dans des caractères et une couleur distincts du reste de l'emballage.

5. En 2004 et 2005, Labatt a vendu plus de 185 000 cartons de bière COOLER PACK en Ontario.

6. Les cartons de bière COOLER PACK vendus en 2004 et 2005 en Ontario ont été vendus exclusivement dans des magasins The Beer Store (« TBS »), où se vend la majorité de la bière vendue en Ontario et destinée à une consommation domestique. Labatt a expédié des cartons de bière COOLER PACK à TBS, qui les a ensuite vendus à des consommateurs en Ontario dans les magasins de vente au détail TBS. J'ai joint à mon affidavit à titre de pièce « B » un extrait des documents internes de Labatt concernant des commandes de cartons de bière COOLER PACK. Le numéro 2786 apparaissant dans la colonne « article commandé » est notre numéro de référence interne correspondant au carton de bière COOLER PACK. Sous la rubrique « Date de la demande » figure la date à laquelle la réception des cartons de bière COOLER PACK était demandée. La mention « Terminé » figurant à la colonne « État » signifie que le carton de bière COOLER PACK a été expédié et reçu. La colonne « Quantité expédiée » indique la quantité de caisses reçues. J'ai joint à mon affidavit à titre de pièce « C » un échantillon d'une des commandes réelles surlignée en jaune dans la liste contenue à la pièce « B ». Il s'agit de la commande n° 1376268 qui indique que 70 cartons de bière COOLER PACK ont été expédiés et reçus à un Beer Store à Ottawa en mai 2005.

La partie requérante affirme que le paragraphe 4 de l'affidavit de M^{me} Murphy constitue une simple affirmation d'emploi qui n'est pas étayée par les éléments de preuve. La partie requérante soutient en outre que le produit illustré à la pièce « A » est un article promotionnel, plus particulièrement un sac isotherme, qui n'a jamais été vendu, n'était pas destiné à la vente, et n'aurait pas pu être offert à la vente. À cet égard, la partie requérante soutient que le produit ne satisfait pas à l'exigence du *Règlement sur les aliments et drogues*, C.R.C., ch. 870, B.02.003 relativement à la vente de boissons alcooliques et qu'aucun élément de preuve documentaire n'est produit pour démontrer une vente réelle du sac isotherme ni un lien entre le sac isotherme et le numéro de référence allégué. Bien que la partie requérante affirme à juste titre que l'image produite à titre de pièce « A » ne montre pas que le produit contient des canettes ou des bouteilles de bière, je remarque que sur le panneau latéral figurent des capuchons de bière LABATT BLUE et LABATT BLUE LIGHT. Bien que la poignée cache en partie l'indication située au coin inférieur gauche du panneau latéral, il semble s'agir de la mention de douze (12) bières BLUE et BLUE LIGHT.

À l'audience, la partie requérante a soutenu que les marchandises associées à la Marque étaient purement intéressées en ce qu'elles étaient fabriquées au profit de Labatt et non au profit d'autrui. Comme je l'ai dit à la partie requérante à l'audience, ses observations semblaient reliées à la question du caractère distinctif, laquelle ne peut pas être soulevée dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45.

Pour ce qui concerne les observations de la partie requérante fondées sur le *Règlement sur les aliments et drogues*, qu'il suffise de dire qu'il a été statué à de nombreuses reprises que la conformité aux lois autres que la Loi n'est pas une considération pertinente dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 de la Loi [voir *Lewis Thomson & Sons Ltd. c. Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 C.P.R. (3d) 483 (C.F.)]

Puisque je n'ai aucune raison de douter de la crédibilité de l'affirmation de M^{me} Murphy relativement au numéro de référence interne de Labatt, je suis en désaccord avec les observations de la partie requérante selon lesquelles les éléments de preuve n'établissent

pas de lien entre le produit illustré à la pièce « A » et le numéro de référence 2786 figurant à la pièce « B ». En outre, bien que la partie requérante affirme à juste titre que l'affidavit de M^{me} Murphy ne fournit aucun élément de preuve documentaire révélant des ventes réelles au cours de la période pertinente, je ne considère pas que cela nuise à la cause de Labatt. Même si je reconnais que la production de factures aurait clairement démontré des ventes, je suis convaincue que l'affidavit de M^{me} Murphy pris dans son ensemble démontre un emploi de la Marque au sens du paragraphe 4(1) de la Loi au cours de la période pertinente.

À mon avis, la question que soulève l'affidavit de M^{me} Murphy est celle de savoir si l'emploi démontré de la Marque, le cas échéant, constitue un emploi en liaison avec les marchandises visées par l'enregistrement.

S'appuyant sur les définitions que contiennent le *Webster Handy College Dictionary* et le *Webster's Third New International Dictionary*, la partie requérante soutient que « carton » (« carton ») s'entend habituellement : d'une [TRADUCTION] « boîte de carton, habituellement grande » ou d'une [TRADUCTION] « boîte ou [d'un] contenant en carton ». La partie requérante affirme que le produit illustré à la pièce « A » est un sac isotherme souple et non un carton, et qu'il ne s'agit pas non plus de ce que l'on considérerait normalement comme étant un carton. La partie requérante soutient en outre qu'il est bien connu que les bouteilles de bière ou les canettes de bière sont vendues dans des cartons faits de carton.

Puisque je peux moi-même me référer à des dictionnaires [voir *Insurance Co. of Prince Edward Island c. Prince Edward Island Insurance Co.* (1999), 2 C.P.R. (4th) 103 (C.O.M.C.)], je note que *The Canadian Oxford Dictionary* définit « carton » (« carton ») comme [TRADUCTION] « une boîte ou un contenant léger en carton ou en plastique ». Je note également que *The Canadian Oxford Dictionary* définit « cooler » (« refroidisseur ») comme : [TRADUCTION] « 1. *N. Amér.* Un contenant isolé, habituellement portatif servant à garder des boissons, etc. au frais ... ».

À l'audience, la partie requérante a porté à mon attention la décision *Greenspoon Perrault c. Coldstream Products Corp.* (2006), 55 C.P.R. 247 où, en décidant de radier l'enregistrement, l'agente d'audience principale Savard a formulé le commentaire suivant à la page 254 :

En l'espèce, je suis d'avis que la preuve démontre un emploi de la marque de commerce uniquement en liaison avec le produit qui est illustré dans la brochure produite en pièce B, lequel est décrit comme étant un système de réfrigération conçu pour chambres de réfrigération ou de congélation neuves ou rénovées. Même si l'inscrivante plaide que le produit en question est un « réfrigérateur », je suis portée à convenir avec la partie requérante que le produit tel qu'illustré n'est pas un « réfrigérateur », mais ressemble plutôt à un compresseur utilisé pour les réfrigérateurs. De plus, même si selon une définition fournie par l'inscrivante, un « réfrigérateur » est [TRADUCTION] « ce qui réfrigère ou refroidit », il ressort clairement de plusieurs définitions dans les dictionnaires que de façon générale, un réfrigérateur est quelque chose qui réfrigère ou refroidit, plus particulièrement un meuble, une pièce ou un appareil servant à conserver au frais des aliments ou autres articles. Le produit de l'inscrivante illustré dans la brochure n'est pas un meuble, une pièce ou un appareil servant à conserver au frais des aliments ou autres articles. De plus, l'inscrivante ne m'a pas convaincue qu'il serait perçu par le public comme étant un réfrigérateur.

L'affaire *Greenspoon* s'apparente quelque peu à la présente espèce en ce que, bien que M^{me} Murphy parle systématiquement d'un « carton » dans son affidavit, je suis portée à convenir avec la partie requérante que la pièce « A » illustre un sac isotherme. De plus, le produit n'est pas ce que j'appellerais habituellement un carton, et je ne suis pas convaincue qu'il serait perçu comme un carton. J'ajouterais que le fait que « carton » et « cooler » soient aussi tous deux définis comme des « contenants » ne me convainc pas qu'un « sac isotherme » est un « carton ».

Compte tenu de ce qui précède, je conclus que l'emploi de la Marque a été démontré en liaison avec un sac isotherme, ce qui ne correspond pas à une marchandise visée par l'enregistrement. Par conséquent, je ne suis pas convaincue que Labatt a démontré un emploi de la Marque en liaison avec les marchandises visées par l'enregistrement.

Eu égard à ce qui précède, l'enregistrement n° LMC 337793 sera radié en conformité avec les dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 28 JANVIER 2009.

Céline Tremblay
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme
Édith Malo, LL.B.