

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : CLASSIC
N° d'enregistrement : 179,028

Le 4 juillet 2003, à la demande de 88766 Canada Inc., le registraire a transmis l'avis prévu à l'article 45 à Coca-Cola Ltd / Coca-Cola Ltée., la propriétaire inscrite de la marque de commerce susmentionnée.

La marque de commerce CLASSIC est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises suivantes : « boissons gazeuses ».

Selon l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, le propriétaire inscrit d'une marque de commerce est tenu de 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 se situe entre le 4 juillet 2000 et le 4 juillet 2003.

En réponse à l'avis, la titulaire a fourni l'affidavit de Silvi Alzetta-Realì ainsi que des pièces justificatives. Les deux parties ont déposé une argumentation écrite. Aucune audience n'a été demandée.

Un deuxième affidavit de Silvi Alzetta-Realì, souscrit le 18 mai 2004, a été présenté en même temps que l'argumentation écrite de la titulaire. Ce deuxième affidavit a été déposé afin de corriger une erreur de typographie commise dans le premier affidavit relativement au nom de la titulaire. Dans le premier affidavit, la titulaire était identifiée sous le nom de Coco-Cola Ltd. alors qu'il s'agit bien de Coca-Cola Ltd.

Dans son affidavit initial, Silvi Alzetta-Realì déclare qu'elle est [TRADUCTION] « vice-présidente, secrétaire et conseillère juridique divisionnaire » de la titulaire. Elle ajoute que la titulaire a abondamment employé et annoncé au Canada la marque de commerce CLASSIC en liaison avec des boissons gazeuses, à savoir des boissons gazeuses de la marque COCA-COLA, durant la période pertinente. Elle joint les pièces justificatives suivantes :

- Pièce A : contenant POLYLABEL de 591 mL en date du 18 décembre 2001;
- Pièce B : contenant POLY de 591 mL en date du 29 juin 2001;
- Pièce C : BOÎTE-BOISSON de 355 mL en date du 22 novembre 2002;
- Pièce D : contenant SCORE ONE/Alberta de 1L en date du 11 septembre 2001;
- Pièce E : contenant de 2L en date du 22 novembre 2002;
- Pièce F : contenant de 2L (surface unie) en date du 19 décembre 2001;
- Pièce G : contenants CARRIER (Grey Cup) 6 x 237 mL en date du 30 juillet
2001;
- Pièce H : PACK de 12 (nouveau) en date du 22 novembre 2002;
- Pièce I : PACK DE 12 BOÎTES OLYMPIC en date du 1^{er} novembre 2001.

M^{me} Alzetta-Realì déclare que ces échantillons sont représentatifs de la manière dont la marque de commerce a été employée sur les marchandises et leur emballage par la titulaire pendant la période pertinente.

M^{me} Alzetta-Realì ajoute que plus de 300 000 000 (trois cent millions) de caisses de marchandises

ont été vendues en liaison avec la marque de commerce CLASSIC au Canada entre le mois de janvier 2000 et le mois de décembre 2002. De plus, les marchandises ont fait l'objet d'une promotion et d'une publicité à grande échelle durant la période pertinente de la part de la titulaire. En pièces J et K elle joint des échantillons de [TRADUCTION] « matériel promotionnel sur le lieu de vente » ainsi que des publicités employées dans des restaurants et des aires de restauration pour les fontaines distributrices en 2002 et 2003. Elle déclare que ces échantillons sont représentatifs de la manière dont la marque de commerce CLASSIC a été promue en liaison avec les marchandises pendant la période pertinente.

Elle explique que les marchandises portant la marque de commerce CLASSIC sont distribuées partout au Canada, notamment mais non exclusivement dans les épiceries grandes surfaces, les chaînes de casse-croûte et les cinémas. Elle fournit une liste non exhaustive des acheteurs, distributeurs, et détaillants des marchandises de la titulaire vendues en liaison avec la marque de commerce CLASSIC. Elle déclare que l'emploi et la publicité à grande échelle ont fait en sorte que la marque de commerce CLASSIC est devenue extrêmement bien connue au Canada.

L'unique argument de la partie requérante est que l'emploi attesté par la preuve n'est pas un emploi de la marque de commerce CLASSIC en soi. Elle plaide que cela est en partie corroboré par le fait que la mention « ® / MD » sur l'emballage n'apparaît pas après le mot « COCA-COLA » ni après le mot « CLASSIC », mais plutôt sous COCA-COLA CLASSIC. Je reproduis ci-dessous une illustration montrant de quelle manière la marque de commerce CLASSIC apparaît en liaison avec les marchandises ainsi qu'il appert de la preuve présentée par la titulaire:



La titulaire, pour sa part, fait valoir que le mot CLASSIC apparaît dans un caractère et une taille qui sont différents du mot COCA-COLA et qu'il serait perçu, selon la première impression, comme étant une marque de commerce distincte. Elle plaide que cette impression est renforcée par l'avis relatif à la marque de commerce et par la légende, que l'on trouve par exemple sur la pièce C jointe à

l'affidavit. Elle ajoute que la mention ®/MD apparaît sous les deux marques de commerce et que la légende fait référence à « trade-marks of/marques de commerce de Coca-Cola Ltd. ». Elle s'appuie sur les décisions *Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd.*, 2 C.P.R. (3d) 535; *Registraire des marques de commerces c. Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull S.A.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 523 (C.A.F.), et *Standard Coil Products (Canada) Ltd. c. Standard Radio Corp. et Registraire des marques de commerce*, 1 C.P.R. (2d) 155.

Après examen de la preuve, je conviens avec la partie requérante que l'emploi démontré par cette preuve n'est pas un emploi de la marque de commerce CLASSIC en soi. Dans la décision rendue dans *Nightingale Interloc c. Prodesign*, précitée, l'agent alors chargé de l'audience a énoncé le principe suivant concernant les marques de commerce employées en combinaison avec d'autres éléments :

[TRADUCTION] PRINCIPE 1

L'emploi d'une marque en combinaison avec des éléments supplémentaires constitue un emploi en soi de la marque comme marque de commerce, lorsqu'à la première impression le public peut percevoir que la marque en soi est utilisée comme marque de commerce. Il s'agit d'une question de fait, qui est tributaire de réponses à certaines questions comme celle

de savoir si la marque est plus en évidence que les éléments supplémentaires, par exemple lorsque le caractère ou la taille utilisés sont différents [...] ou comme celle de savoir si les éléments supplémentaires peuvent être perçus comme purement descriptifs ou comme une marque de commerce ou un nom commercial distincts ...

Dans l'affaire *RTM c. CII Honeywell Bull*, précitée, la Cour d'appel fédérale s'est penchée sur la question de savoir si la marque composite « CII HONEYWELL BULL » constituait un emploi de la marque déposée BULL. La Cour a déclaré à la page 525 :

Il faut répondre non à cette question sauf si la marque a été employée d'une façon telle qu'elle n'a pas perdu son identité et qu'elle est demeurée reconnaissable malgré les distinctions existant entre la forme sous laquelle elle a été enregistrée et celle sous laquelle elle a été employée.

La Cour a conclu que l'emploi de CII HONEYWELL BULL n'était pas un emploi de « BULL ».

Dans *Standard Coil c. Standard Radio Products*, précitée, la Cour s'est demandé si le mot STANDARD en soi était la marque de commerce employée. La marque de commerce STANDARD était employée en combinaison avec d'autres éléments, mais la Cour a jugé que le mot STANDARD était l'élément dominant de la marque de commerce employée et qu'il surpassait tous les autres; par

conséquent, elle a conclu que la marque de commerce STANDARD avait été employée.

Dans l'affaire qui nous occupe, je suis d'avis qu'à la première impression le public ne percevrait sans doute pas le mot CLASSIC comme étant une marque de commerce distincte. J'arrive à cette conclusion même en tenant compte de la différence de caractère et de taille des mots « COCA-COLA » et « CLASSIC ». À mon avis, le mot CLASSIC ne se distingue pas vraiment et je ne peux donc conclure qu'il créerait une impression distincte dans l'esprit du public. Je considère plutôt que le public verrait le mot CLASSIC comme étant rattaché aux mots COCA-COLA. Par conséquent, je suis d'avis que le public percevrait l'emploi des marques de commerce « COCA-COLA » et « COCA-COLA CLASSIC », mais non CLASSIC en soi.

Dans une affaire d'opposition à l'enregistrement d'une marque de commerce où l'actuelle titulaire était l'opposante, soit l'affaire *Coca-Cola Ltd. c. Southland Corp* (20 C.P.R. (4th) 537, la titulaire (opposante) s'est appuyée sur plusieurs de ses marques de commerce déposées à l'appui de son motif d'opposition fondé sur la confusion, y compris CLASSIC (la marque de commerce en cause ici) et

COCA-COLA CLASSIC & Design, n° d'enregistrement 371,451, illustrée ci-dessous :



Examinant la question de savoir si la marque de commerce visée par l'enregistrement n° 371,451 constituait un emploi de la marque de commerce CLASSIC en soi, le membre de la Commission des oppositions des marques de commerce David Martin a déclaré ce qui suit à la page 543 :

[TRADUCTION] l'emploi de la marque de commerce COCA-COLA CLASSIC & Design ne constitue pas un emploi de la marque de commerce CLASSIC en soi puisque le consommateur moyen ne percevrait pas cet élément comme étant une marque de commerce distincte. Les consommateurs considéreraient que cet élément non distinctif CLASSIC décrit une caractéristique, une qualité ou un type du produit de marque COCA-COLA de l'opposante : voir *Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd.*, 2 C.P.R. (3d) 535 et *Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc.*, 44 C.P.R. (3d) 59 (C.A.F.).

En l'espèce, j'arrive à la même conclusion quant au mot CLASSIC tel qu'il est employé.

Pour ce qui est de l'avis relatif à la marque de commerce et à la légende apparaissant sur les emballages ou les étiquettes apposées sur le produit de la titulaire, étant donné l'endroit

où apparaît l'avis ®/MD, je suis encline à convenir avec la partie requérante que le public interpréterait sans doute cette légende comme faisant référence aux marques de commerce COCA-COLA et COCA-COLA CLASSIC.

Pour tous ces motifs, je conclus que la preuve de la titulaire ne démontre pas un emploi de la marque de commerce CLASSIC en soi en liaison avec les marchandises visées par l'enregistrement. Je conclus donc qu'il y a lieu de radier l'enregistrement de la marque de commerce.

L'enregistrement n° 179,028 sera radié conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la *Loi sur les marques de commerce* (L.R. 1985, ch. T-13).

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), CE 8E JOUR DE FÉVRIER 2006.

D. Savard
Agente d'audience principale
Section de l'article 45