



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

Référence : 2010 COMC 76
Date de la décision: 2010-05-27

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée à
la demande de BILLY BOB’S JERKY INC., visant
l’enregistrement n° LMC402842 de la marque de
commerce BILLY BOB’S au nom de TRITAP FOOD
BROKER, DIVISION DE 676166 ONTARIO LIMITED**

[1] À la demande de Billy Bob’s Jerky Inc. (la Partie requérante), le registraire a fait parvenir un avis en vertu de l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi) le 25 octobre 2007 à Tritap Food Broker, division de 676166 Ontario Limited (l’Inscrivante), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC402842 à l’égard de la marque de commerce BILLY BOB’S (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée afin d’être employée en liaison avec les marchandises suivantes :

- (1) Sauce barbecue.
- (2) [TRADUCTION] Mélanges préparation alimentaire à base de pâtes, de riz ou de légumes ou d’une combinaison de ceux-ci, riz et mélanges de riz et mélanges pour farcir.
- (3) Condiments, nommément moutarde et ketchup, sauce à salade, mélanges pour sauces sous formes liquide et déshydratée, mélanges de purée de pommes de terre et bière non alcoolisée.

[3] Selon l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, 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. En l'espèce, la période pertinente en ce qui a trait à l'emploi est la période allant du 25 octobre 2004 au 25 octobre 2007 (la Période pertinente).

[4] L'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des marchandises est défini comme suit aux paragraphes 4(1) et 4(3) 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'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[...]

(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.

Dans la présente affaire, le paragraphe 4(1) s'applique.

[5] Il est bien reconnu que l'article 45 de la Loi a pour objet d'énoncer une procédure simple, sommaire et expéditive pour radier du registre les marques de commerce qui ne sont plus utilisées. À cet égard, le critère d'emploi auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu exigeant. Après avoir examiné la jurisprudence pertinente au sujet de la procédure de radiation prévue à l'article 45, le juge Russell a formulé les commentaires suivants dans *Performance Apparel Corp. c. Uvex Toko Canada Ltd.* (2004), 31 C.P.R. (4th) 270 (C.F.) :

De cette jurisprudence et de ces énoncés de principes fondamentaux, quel principe tirer qui s'applique en l'espèce? Nous savons que l'objet de l'article 45 est de débarrasser le registre du « bois mort ». Nous savons que la simple affirmation par le propriétaire de l'emploi de sa marque de commerce ne suffit pas et que le propriétaire doit « indiquer » quand et où la marque a été employée. Il nous faut des éléments de preuve suffisants pour être en mesure de nous former une opinion en vertu de

l'article 45 et d'appliquer cette disposition. Également, nous devons maintenir le sens des proportions et éviter la preuve surabondante. Nous savons également que le genre de preuve exigée varie d'une affaire à l'autre, en fonction d'une gamme de facteurs tels que la nature du commerce et les pratiques commerciales du propriétaire de la marque de commerce.

[6] En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivante a fourni l'affidavit de Joel Usher signé le 25 avril 2008. Chaque partie a produit un plaidoyer écrit et aucune audience n'a été demandée.

[7] Dans son affidavit, M. Usher déclare qu'il est le secrétaire de 676166 Ontario Limited et le directeur général de U-Buy Discount Foods Limited (U-Buy), postes qu'il occupe respectivement depuis 1986 et 1979. Il ajoute que les renseignements mentionnés dans son affidavit sont des renseignements dont il a personnellement connaissance ou qu'il a obtenus en consultant les registres de l'entreprise.

[8] Monsieur Usher soutient que l'Inscrivante a employé la Marque au Canada au cours de la Période pertinente en liaison avec des *mélanges de préparation alimentaire à base de pâtes, de riz ou de légumes ou d'une combinaison de ceux-ci, du riz et des mélanges de riz et des mélanges pour farcir; des condiments, nommément de la moutarde et du ketchup, des mélanges pour sauces sous formes liquide et déshydratée et des mélanges de purée de pommes de terre* (les Produits alimentaires).

[9] En ce qui concerne la façon dont la marque de commerce était liée aux marchandises, M. Usher déclare que l'Inscrivante a employé la Marque au Canada sur des étiquettes utilisées pour tous les Produits alimentaires. Au soutien de sa déclaration, il joint comme pièce A des photographies en couleurs de l'avant et de l'arrière de deux bouteilles de sauce piquante et de sauce au piment jalapeno qui, selon lui, sont identiques à celles qui ont été vendues au Canada au cours de la Période pertinente et montrent la façon dont la Marque figurait (et continue de figurer) sur tous les Produits alimentaires au cours de cette période. Je souligne que la Marque figure clairement au recto des étiquettes apposées sur les bouteilles, bien qu'un trait d'union sépare les mots BILLY et BOB'S. J'estime donc que l'emploi démontré constitue un emploi de la marque de commerce déposée.

[10] Monsieur Usher ajoute qu'au cours de la Période pertinente et dans la pratique normale du commerce, l'Inscrivante a vendu tous les Produits alimentaires dans des emballages portant la

Marque qui figure sur la pièce A, que ce soit directement ou par l'entremise de distributeurs, à des magasins de détail canadiens. En ce qui a trait à la preuve relative aux ventes, M. Usher fournit comme pièce B des copies de factures qui, selon lui, sont des exemples de factures établies à l'égard des Produits alimentaires vendus au Canada en liaison avec la Marque au cours de la Période pertinente, et ce, de façon continue jusqu'à aujourd'hui (c'est-à-dire jusqu'à la date de signature de l'affidavit). Des douze factures produites, six seulement sont pertinentes, car elles sont les seules qui ont été établies au cours de la Période pertinente.

[11] Les six factures pertinentes semblent avoir été établies par WORLDWIDE DISTRIBUTORS (DIVISION OF U-BUY DISCOUNT FOOD LTD.), à des clients du Canada à l'égard de ventes de « BILLY BOB HOT SAUCE (BOTTLE) 24 » (24 bouteilles de sauce piquante Billy Bob) et de « BILLY BOB JALAPENO 24X170ML » (24 bouteilles de 170 ml de sauce au piment Jalapeno Billy Bob). M. Usher explique dans son affidavit que U-Buy est une société liée à l'Inscrivante et constituée sous le régime des lois de l'Ontario, qui vend des produits affichant la Marque, entre autres, et exploite un commerce de vente à des épiceries sous le nom commercial enregistré de WORLDWIDE FOOD DIST.

[12] La Partie requérante soutient que la marque de commerce n'a pas été employée par la propriétaire inscrite et que l'emploi démontré ne peut être imputé à celle-ci. Elle fait valoir que les factures produites proviennent de U-Buy et non de l'Inscrivante et que, étant donné que l'affidavit n'indique pas clairement la relation qui existe entre l'Inscrivante et U-Buy, notamment si U-Buy est liée à celle-ci à titre de filiale, de licenciée ou de distributeur, par exemple, l'emploi démontré par U-Buy ne peut être imputé à l'Inscrivante.

[13] L'Inscrivante n'a nullement fait valoir que U-Buy devrait être considérée comme une licenciée. Elle a plutôt affirmé que les ventes faites par U-Buy constituent un emploi de la marque de commerce par l'Inscrivante, étant donné qu'il appert clairement de l'affidavit que U-Buy est un distributeur qui vend les produits de marque de l'Inscrivante. À cet égard, elle souligne que le nom de l'Inscrivante figure sur les produits apparaissant à la pièce A.

[14] Après avoir examiné l'ensemble de la preuve, je suis disposée à déduire des déclarations sous serment de M. Usher que U-Buy agissait à titre de distributeur de l'Inscrivante et vendait les produits de celle-ci à des détaillants canadiens dans la pratique normale du commerce. À cet

égard, il m'apparaît raisonnable de reconnaître que le nom commercial de U-Buy, soit « Worldwide Distributors », montre la nature de l'entreprise de celle-ci. Je suis donc disposée à conclure que U-Buy n'est qu'un intermédiaire entre l'Inscrivante et le détaillant et, en bout de ligne, le consommateur (voir *Manhattan Industries Inc. c. Princeton Manufacturing Ltd.* (1971), 4 C.P.R. (2d) 6 (C.F. 1^{re} inst.)). En conséquence, j'estime que l'emploi démontré constitue un emploi de la Marque par l'Inscrivante.

[15] La Partie requérante fait valoir qu'aucun exemple de facture établissant des ventes faites par l'Inscrivante à U-Buy n'a été produit. Cependant, il n'est pas nécessaire, dans des procédures semblables à la présente instance, de fournir des copies de factures pour démontrer que des ventes ont eu lieu (voir *Lewis Thomson & Sons Ltd. c. Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 C.P.R. (3d) 483 (C.F. 1^{re} inst.)). Comme je l'ai mentionné plus haut, je suis d'avis, à la lumière de l'ensemble de la preuve, que l'Inscrivante constitue le premier maillon de la chaîne d'opérations, ce qui permet de conclure que l'emploi démontré constitue un emploi de la marque de commerce par l'Inscrivante.

[16] Quant à l'emploi établi, la preuve montre à mon avis que la Marque a été employée au Canada en liaison avec chacun des Produits alimentaires au cours de la Période pertinente. S'il est vrai qu'une preuve directe ou une preuve documentaire de l'emploi de la Marque n'a pas été présentée ou produite pour chacun des Produits alimentaires, il est toutefois bien reconnu que l'inscrivante n'est pas tenue de fournir des exemples de tous les emplois (*Union Electric Supply Co. Ltd. c. Registrar of Trade Marks* (1982), 63 C.P.R. (2d) 56 (C.F. 1^{re} inst.)). En l'espèce, la preuve montre bien davantage qu'une simple allégation d'emploi de la nature de celle que la Cour d'appel avait jugée inacceptable dans *Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.* (1980), 53 C.P.R. (2d) 62. Plus précisément, la marque de commerce apparaît en l'espèce clairement sur les étiquettes de la pièce A jointe à l'affidavit de M. Usher, que celui-ci décrit comme des étiquettes illustrant la façon dont la Marque a été employée en liaison avec la totalité des Produits alimentaires au cours de la Période pertinente. M. Usher déclare également dans son affidavit que les factures de la pièce B constituent des exemples de ventes de tous les Produits alimentaires et ne représentent pas seulement les opérations qui ont été conclues au cours de la Période pertinente.

[17] J'estime que les déclarations sous serment de M. Usher, lues de concert avec les pièces jointes à son affidavit, constituent une preuve suffisante du fait qu'au cours de la Période pertinente, la Marque a été employée en liaison avec chacun des Produits alimentaires au Canada, eu égard également à l'objet et à l'intention de l'article 45.

[18] La Partie requérante ajoute que je ne devrais pas conclure que la Marque a été employée, parce que la preuve présentée par l'Inscrivante montre simplement des ventes sporadiques (souvent espacées de quelques mois) et minimales (envoi d'un article ou deux par facture) au cours de la Période pertinente. Elle souligne également que l'Inscrivante n'a fourni aucun chiffre correspondant à l'ensemble des ventes au cours de la Période pertinente et fait valoir que ces faits donnent à penser que les ventes mentionnées dans l'affidavit de M. Usher sont seulement des ventes symboliques.

[19] Cependant, il n'est pas nécessaire de fournir des renseignements comme le chiffre des ventes total dans le contexte de la présente instance (*Lewis*, précité) et la preuve d'une seule vente peut suffire à établir l'emploi de la marque de commerce (*Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd.* (1987), 13 C.P.R. (3d) 289 (C.F. 1^{re} inst.)). La Loi n'exige nullement que l'emploi soit répété, périodique ou continu. En l'espèce, étant donné que les factures établissent que les produits ont été vendus à différents détaillants pendant plusieurs mois de la Période pertinente, je suis d'avis que les arguments de la Partie requérante au sujet du caractère symbolique des ventes en question sont sans fondement.

[20] Je conclus, dans l'ensemble, que la Marque a été employée en liaison avec les Produits alimentaires au Canada au cours de la Période pertinente et que cet emploi a eu lieu dans la pratique normale du commerce.

[21] En ce qui a trait aux marchandises qui figurent dans l'enregistrement et qui ne font pas partie des produits décrits aux présentes comme les Produits alimentaires, en l'occurrence, la sauce barbecue, la sauce à salade et la bière non alcoolisée (les Autres marchandises), la Partie requérante soutient que, étant donné que l'affidavit ne comporte aucun renseignement quant à l'emploi de la Marque en liaison avec ces marchandises, celles-ci devraient être supprimées du registre. Pour sa part, l'Inscrivante fait valoir que les factures produites permettent de maintenir les Autres marchandises dans le registre, étant donné que toutes les marchandises visées par

l'enregistrement appartiennent à la même catégorie et qu'elles sont manifestement liées entre elles. Au soutien de sa prétention, l'Inscrivante invoque les décisions *Countryside Cannery Co. Ltd. c. Registrar of Trade Marks* (1981), 55 C.P.R. (2d) 25 (C.F. 1^{re} inst.), et *Saks & Co. c. Registrar of Trade Marks* (1989), 24 C.P.R. (3d) 49 (C.F. 1^{re} inst.) [*Saks*].

[22] À mon avis, la décision *Saks* ne s'applique pas à la présente situation. Contrairement aux faits de l'affaire *Saks*, où une déclaration d'emploi claire avait été produite pour toutes les marchandises de chaque catégorie et où l'emploi d'au moins une marchandise de chacune de celles-ci était appuyé par des éléments de preuve documentaires, aucun renseignement n'est fourni au sujet des Autres marchandises dans l'affidavit produit en l'espèce. En effet, aucune allégation d'emploi n'est formulée au sujet de la sauce barbecue, de la sauce à salade ou de la bière non alcoolisée. De plus, dans la décision *Saks*, l'emploi a été déduit en partie parce que la Cour fédérale a jugé que la présentation d'une preuve précise d'emploi pour chaque marchandise (28 catégories distinctes de marchandises et de services) aurait constitué une exigence trop élevée pour l'inscrivante. Dans la présente affaire, la liste de marchandises visées par l'enregistrement est relativement courte et l'obligation de démontrer l'emploi de la marque de commerce en liaison avec chacune des marchandises en question n'aurait pas constitué une exigence déraisonnable pour l'Inscrivante.

[23] Dans *Countryside Cannery Co.*, la décision de la Cour fédérale de maintenir l'enregistrement de la marque de commerce à l'égard des fruits en conserve en ce qui a trait aux tomates en conserve vendues par l'inscrivante reposait sur la conclusion du juge selon laquelle les fruits et légumes en conserve sont des produits « analogues » selon l'usage populaire. Je ne crois pas que la sauce à salade et la bière non alcoolisée soient analogues aux Produits alimentaires en liaison avec lesquels l'emploi de la Marque a été établi de façon qu'il soit permis d'assimiler cet emploi à celui de la Marque en liaison avec lesdites Autres marchandises. La « sauce barbecue » est peut-être analogue aux condiments et aux sauces en liaison avec lesquels l'emploi a été démontré (sauce piquante et sauce au piment jalapeno), mais étant donné qu'aucune allégation d'emploi n'a été formulée à l'égard de la sauce barbecue, je ne suis pas disposée à examiner la question. L'affidavit ne renferme pas le moindre renseignement au sujet de ces marchandises et je dois donc en conclure que la Marque n'a pas été employée en liaison avec la « sauce barbecue » au cours de la Période pertinente.

[24] En conséquence, étant donné qu'il n'y a pas suffisamment de faits permettant à mon avis de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec les Autres marchandises et qu'il n'y a aucune preuve de l'existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi, je conclus que les produits « sauce barbecue », « sauce à salade » et « bière non alcoolisée » devraient être supprimés du registre.

[25] Eu égard à la preuve présentée, j'estime que la Marque a été employée au sens de l'article 45 et du paragraphe 4(1) de la Loi en liaison avec les marchandises suivantes : « Mélange de préparation alimentaire à base de pâtes, de riz ou de légumes ou d'une combinaison de ceux-ci, riz et mélanges de riz et mélanges pour farcir, condiments, nommément moutarde et ketchup, mélanges pour sauces sous formes liquide et déshydratée et mélanges de purée de pommes de terre. »

[26] En conséquence, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera modifié en retirant du registre les marchandises suivantes, conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi :

(1) Sauce barbecue.

(3) [...] [S]auce à salade, [...] et bière non alcoolisée.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), ce 27^e jour de mai 2010.

P. Heidi Sprung
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Linda Brisebois, LL.B.