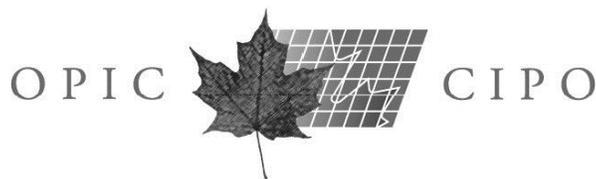


Traduction/Translation



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

Référence : 2011 COMC 164
Date de la décision : 2011-09-02

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée par Bereskin & Parr visant l’enregistrement n° LMC245881 pour la marque de commerce TARGET au nom de Worldwide Management LLC (maintenant AFN Broker LLC.)

et

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée par Bereskin & Parr visant l’enregistrement n° LMC487533 pour la marque de commerce TARGET au nom de Worldwide Management LLC (maintenant AFN Broker LLC.)

[1] Le 19 décembre 2008, à la demande de Bereskin & Parr (la partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’art. 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), à Worldwide Management LLC, la propriétaire inscrite à l’époque de l’enregistrement de la marque de commerce TARGET (la Marque), dont les numéros d’enregistrement sont LMC245881 et LMC487533 (la Marque).

[2] En ce qui concerne l’enregistrement n° LMC245881, la Marque est enregistrée en liaison avec [TRADUCTION] « viande en conserve ». En ce qui concerne l’enregistrement n° LMC487533,

la Marque est enregistrée en liaison avec les marchandises suivantes : « 1) grains, farines de grains, pois, haricots et vinaigre; 2) viande surgelée et mets préparés surgelés. »

[3] Selon l'article 45 de la Loi, le propriétaire inscrit de la marque de commerce doit, à l'égard de chacune des marchandises 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 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 pour établir l'emploi commence le 19 décembre 2005 et se termine le 19 décembre 2008 (la période pertinente).

[4] Voici la définition d'« emploi » en liaison avec les marchandises énoncée au par. 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'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[5] Il est bien reconnu que de simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi d'une marque de commerce dans le cadre de la procédure prévue à l'art. 45 [*Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.* (1979), 45 C.P.R. (2d) 194, conf. par (1980), 53 C.P.R. (2d) 63 (C.A.F.)]. Même si le critère relatif à la preuve d'emploi est peu exigeant dans le cadre de cette procédure [*Lang, Michener, Lawrence & Shaw c. Woods Canada Ltd.* (1996), 71 C.P.R. (3d) 477 (C.F. 1^{re} inst.)], et qu'il ne soit pas nécessaire de présenter une surabondance de preuves [*Union Electric Supply Co. c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1982), 63 C.P.R. (2d) 56 (C.F. 1^{re} inst.)], encore faut-il présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure à l'emploi de la marque de commerce en liaison avec les marchandises et les services que spécifie l'enregistrement au cours de la période pertinente.

[6] En réponse à l'avis du registraire, la propriétaire actuelle des enregistrements, AFN Broker LLC (AFN), a produit, relativement à chacune des procédures prévues à l'art. 45, les affidavits de Robert Latchman, son directeur, souscrits le 2 juin 2009 (les affidavits). En ce qui

concerne la procédure visant l'enregistrement n° LMC487533, les deux parties ont produit des observations écrites; en ce qui concerne la procédure visant l'enregistrement n° LMC245881, seule AFN a produit des observations écrites. Une audience à laquelle les deux parties étaient présentes a eu lieu le 6 juillet 2009.

[7] Dans ses affidavits, M. Latchman déclare que, le 23 janvier 2005, Worldwide Management LLC a cédé ses droits aux enregistrements en question à AFN. La cession a été consignée au dossier le 2 avril 2009; une copie du document de cession, daté du 23 janvier 2005 a été jointe aux affidavits à titre de pièce A. Par conséquent, je conclus qu'AFN a démontré qu'elle était la propriétaire des Marques pendant la période pertinente [voir *MacLeod Dixon LLP c. Kayden Instruments Inc.* (2009), 78 C.P.R. (4th) 297 (C.O.M.C.)]

Preuve relative à l'enregistrement n° LMC245881

[8] En ce qui concerne l'enregistrement n° LMC245881, M. Latchman affirme qu'AFN a employé la Marque au Canada en liaison avec de la viande en conserve sans interruption depuis son acquisition, en janvier 2005, et particulièrement pendant la période pertinente. À l'appui, M. Latchman joint à titre de pièce C à son affidavit une copie d'une étiquette pour saucisse viennoise en conserve. Je souligne que la Marque figure de façon bien visible sur l'étiquette. Quatre factures établies par AFN sont jointes à titre de pièce D. Ces factures datent de la période pertinente, visent des clients canadiens différents et portent sur divers articles dont [TRADUCTION] « Saucisses viennoises Target 24 x 142 g » en diverses quantités. Je note que les factures indiquent qu'AFN est située à Linden (NJ), mais ne font pas état de l'adresse au complet de chacun des clients canadiens. À la rubrique [TRADUCTION] « Expédier à » sur chacune des factures est plutôt indiqué « Collecte », et à la rubrique « Conditions » il est indiqué « Envoi C.R. » (envoi contre remboursement). Sur chaque facture il y a la mention manuscrite ou estampillée « Payé comptant ».

Preuve relative à l'enregistrement n° LMC487553

[9] En ce qui concerne l'enregistrement n° LMC487553, M. Latchman affirme qu'AFN a employé la Marque au Canada en liaison avec les marchandises enregistrées sans interruption

depuis son acquisition, en janvier 2005, et particulièrement pendant la période pertinente. À l'appui, M. Latchman joint à titre de pièce C à son affidavit des copies de 5 étiquettes qu'il décrit comme « représentatives » des étiquettes utilisées par AFN pendant la période pertinente. Je note que les étiquettes précisent qu'il s'agit d'orge, de purée de pommes de terre, du gruau instantané, de semoule crémeuse et de farine d'orge. La Marque est affichée de façon bien visible dans la partie supérieure de chaque étiquette, en lettres blanches sur un fond rouge. À titre de pièce D, ont été jointes à l'affidavit 5 factures que M. Latchman qualifie également de « représentatives ». Je note que chaque facture fait état de nombreux produits, dont [TRADUCTION] « sardines Target », « saucisses viennoises Target », « mouton haché Target (surgelé) », « viande froide Target », « farine de plantain Target », « farine d'orge Target », « cubes de bouillon de poulet Target », « orge perlé entier Target (moulu très fin) Target » et « semoule crémeuse de marque Target ».

[10] Pour ce qui est des factures présentées à l'égard de l'enregistrement n° LMC245881, je note qu'elles portent l'adresse d'AFN à Linden (New Jersey), mais qu'elles ne renferment pas l'adresse complète au Canada de chacun des clients. Là encore, à la rubrique [TRADUCTION] « Expédier à » sur chaque facture il est indiqué « Collecte », à la rubrique « Conditions » il est indiqué « Envoi C.R. » (envoi contre remboursement), et la mention « Payé comptant » est manuscrite ou estampillée.

Les observations de la partie requérante

[11] À l'audience, la partie requérante a affirmé au regard des deux enregistrements qu'il n'y a pas de preuve d'emploi de la Marque au Canada en liaison avec les marchandises. La partie requérante soutient notamment que les factures montrent sans équivoque que la vente et le transfert des marchandises n'ont pas eu lieu au Canada. Les factures montrent plutôt, compte tenu de l'adresse d'AFN au New Jersey, de l'indication « Collecte » et de la mention manuscrite « Payé comptant » figurant sur chaque facture, que le transfert et la possession des marchandises ont eu lieu au New Jersey. La partie requérante note que l'affidavit de M. Latchman n'indique pas clairement si les ventes ont effectivement eu lieu au Canada, et elle ajoute qu'il ne donne pas de détails quant à la pratique normale du commerce d'AFN. De plus, la partie requérante fait remarquer que les factures ne comportent aucune référence aux dollars canadiens ou au calcul de

la TPS/TVP permettant de conclure que ces factures font état de ventes au Canada. Enfin, la partie requérante fait observer que rien dans les étiquettes fournies n'indique la conformité au règlement canadien sur l'emballage et l'étiquetage des produits ou qu'elles étaient autrement apposées sur des marchandises qui visaient le marché canadien.

[12] À titre subsidiaire, relativement à l'enregistrement n° LMC487533, la partie requérante soutient que la preuve fournie était insuffisante ou inexistante à l'égard de chacune des marchandises telles qu'elles étaient enregistrées. La partie requérante affirme particulièrement qu'en ce qui concerne les marchandises « grains, farines de grains; viande surgelée », la preuve se limite à un nombre restreint de factures, et ne comporte pas de chiffre total des ventes et qu'en ce qui concerne la « viande surgelée », aucune étiquette de produit portant la Marque n'a été fournie. Enfin, la partie requérante dit qu'aucune preuve n'a été produite quant aux marchandises « pois, haricots, vinaigre et mets préparés surgelés ». Par conséquent, la partie requérante fait valoir à titre subsidiaire que l'enregistrement devrait être radié, du moins pour les dernières marchandises.

Les observations d'AFN

[13] À l'audience, l'agent d'AFN a affirmé qu'il était raisonnable d'inférer qu'AFN a expédié ses marchandises des États-Unis au Canada et que les marchandises ont été collectées à l'entrepôt du courtier au Canada. L'agent d'AFN a invoqué à l'appui l'importance du mot « *Broker* » (Courtier) qui apparaît dans la raison sociale d'AFN et a souligné que les clients canadiens d'AFN semblent de [TRADUCTION] « nature locale ». À cet égard, il a dit que, vu la nature des marchandises, je devais conclure qu'elles étaient expédiées au Canada, puisqu'il était peu probable que les acheteurs de Canada, notamment de Vancouver, se rendent au siège d'AFN au New Jersey pour collecter les conserves alimentaires.

[14] En ce qui concerne l'enregistrement n° LMC487533, AFN a affirmé que le propriétaire inscrit d'une marque de commerce n'est pas tenu de présenter une preuve directe à l'égard de chacune des marchandises enregistrées, que les factures démontrent qu'AFN a une gamme de produits alimentaires de marque TARGET, et que l'allégation générale d'emploi de la Marque formulée dans l'affidavit était donc étayée par une preuve suffisante et représentative.

Analyse

[15] En ce qui concerne l'enregistrement n° LMC487533, je note que l'allégation d'emploi requise à l'égard de chacune des marchandises enregistrées est formulée au paragraphe 4 de l'affidavit. De plus, M. Latchman qualifie les factures et les étiquettes fournies de « représentatives » pour les étiquettes et les factures utilisées par AFN pendant la période pertinente. Compte tenu de la nature des marchandises, je n'aurais pas considéré nécessaire en l'espèce d'exiger qu'AFN fournisse une preuve directe d'emploi à l'égard de chacune des marchandises que spécifie l'enregistrement. Sur les étiquettes fournies, la Marque est apposée sur les marchandises dans la partie supérieure, d'une façon semblable, et vu les déclarations formulées dans l'affidavit, je suis disposée à conclure que la Marque était apposée sur les autres marchandises d'une manière similaire. Compte tenu de l'ensemble de la preuve, je suis prête à accepter que la Marque était affichée en liaison avec chacune des marchandises et que les factures fournies étaient représentatives des marchandises d'AFN conformément à l'enregistrement.

[16] Toutefois, j'estime que les factures n'indiquent pas clairement si les ventes et/ou le transfert et la possession des marchandises ont eu lieu au Canada. Bien qu'il affirme au paragraphe 6 des affidavits que [TRADUCTION] « les ventes par AFN Broker des [marchandises] liées à la marque de commerce TARGET ont été importantes », M. Latchman ne mentionne nulle part que ces ventes ont eu lieu au Canada ou que les marchandises ont ensuite été vendues au Canada. Il n'y a aucune mention sur les étiquettes des produits indiquant qu'ils étaient utilisés ou vendus au Canada et les affidavits sont muets pour ce qui est de la pratique normale du commerce d'AFN, dont la manière dont AFN exerce ses activités commerciales au Canada. Certains faits invoqués par l'agent d'AFN à l'audience, comme la présence au Canada des entrepôts susmentionnés, ne font pas partie des éléments de preuve dans la présente procédure et je n'ai pas tenu compte de ces éléments [voir *Ridout & Maybee LLP c. Encore Marqueting International Inc.* (2009), 72 C.P.R. (4th) 204 (C.O.M.C.), à la page 206]. De plus, j'estime que la référence au mot « broker » (courtier) dans la raison sociale « AFN Broker LLC » ne suffit pas pour tirer une conclusion concernant la pratique normale du commerce d'AFN [voir *S.C.*

Johnson Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce) (1981), 55 C.P.R. (2d) 34 (C.F. 1^{re} inst.).

[17] Il semble, d'après la preuve dont je suis saisie, que les marchandises ne sont pas expédiées au Canada. Il semble plutôt, comme le soutient la partie requérante, que le transfert des marchandises a eu lieu aux États-Unis. Au mieux, je suis d'avis que les factures sont ambiguës à cet égard; je ne suis donc pas convaincue que les factures fournies établissent la vente des marchandises au Canada [voir *Plough*, précité]. La preuve ne devrait pas soulever plus de questions qu'elle ne fournit de réponses aux questions principales qu'il s'agit de les trancher [*Axia NetMedia Corporation c. NetManage Inc.* (2010), 87 C.P.R. (4th) 254 (C.O.M.C.), au par. 27].

[18] Par conséquent, en ce qui concerne les deux enregistrements, je ne suis pas convaincue qu'AFN a établi l'emploi de la Marque au Canada, pendant la période pertinente, en liaison avec les marchandises, au sens de l'art. 45 et du par. 4(1) de la Loi.

[19] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions du par. 63(3) de la Loi, les enregistrements n^{os} LMC245881 et LMC487533 seront radiés conformément aux dispositions de l'art. 45 de la Loi.

Darlene Carreau
Présidente
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Semra Denise Omer