



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

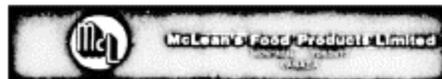
Référence : 2014 COMC 269  
Date de la décision : 2014-12-01  
TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE  
RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45,  
engagée à la demande de McMillan LLP, visant  
l'enregistrement n° LMC180,699 de la marque  
de commerce MCLEAN'S & Dessin au nom de  
Produits Alimentaires Berthelet Inc.**

[1] Le 27 novembre 2012, à la demande de McMillan LLP (la Partie requérante), le registraire a donné un avis (l'avis) en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Produits Alimentaires Berthelet Inc. (l'Inscrivante) relativement à l'enregistrement n° LMC180,699 de la marque de commerce MCLEAN & Dessin (la Marque), reproduite ci-dessous :

**McLean's**

---



[2] L'enregistrement n° LMC180,699 vise les marchandises suivantes :

[TRADUCTION]

Produits alimentaires, notamment : noix de coco, préparations pour gâteaux, guimauve, glaçages et bases de glaçage, garnitures, cerises, marmelade, confitures, gelées en poudre,

mincemeat, poudings, garnitures pour gâteaux et tartes, épices, shortenings, poudre pour meringue, poudres de cacao, poudre pour chocolat chaud, colorants alimentaires, sirops aromatisés, sauces pour desserts, bases de sauce au jus, mélanges pour sauce au jus instantanée, bases de crème glacée, bases et concentrés aromatisés pour boissons plates, purée de pommes de terre instantanée, blanchisseur de pommes de terre, épaississant pour garnitures à tarte, oignons déshydratés, relish sucrée, moutarde, bases de soupe, noix, acidulants, amidon et/ou garnitures à base de fruits utilisées dans l'industrie de la boulangerie, émulsions, essences et aromatisants, glutamate monosodique, sauces pour viande, sauce barbecue et préparations pour pains, petits pains, beignes et gaufres (les Marchandises).

[3] En réponse à l'avis, l'Inscrivante a produit l'affidavit d'Alain Breault, accompagné des pièces AB-1 à AB-3.

[4] Les parties ont produit des observations écrites; aucune audience n'a été tenue.

[5] Pour les raisons exposées ci-après, je conclus que l'enregistrement n° LMC180,699 doit être radié du registre.

#### La loi

[6] L'avis enjoignait à l'Inscrivante d'indiquer si la Marque a été employée au Canada en liaison avec les Marchandises à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, de préciser la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. La période pertinente en l'espèce s'étend du 27 novembre 2009 au 27 novembre 2012 (la Période pertinente).

[7] La procédure prévue à l'article 45 est simple et expéditive et a pour objet de débarrasser le registre du « bois mort »; à ce titre, le critère préliminaire pour établir l'emploi de la Marque est peu exigeant [voir *Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1<sup>re</sup> inst.)].

[8] Une simple allégation d'emploi de la Marque n'est pas suffisante pour établir l'emploi de la Marque en liaison avec les Marchandises au sens de l'article 4(1) de la Loi. Il n'y a pas lieu de produire une surabondance d'éléments de preuve. Cependant, toute ambiguïté dans la preuve produite est interprétée à l'encontre de la propriétaire de la Marque [voir *Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (4th) 62 (CAF)].

[9] Je dois donc déterminer si la preuve décrite ci-après me permet de conclure que la Marque a été employée par l'Inscrivante au Canada en liaison avec les Marchandises pendant la

Période pertinente. Tel qu'il ressortira d'un résumé détaillé de la preuve, il n'y a aucune preuve de l'emploi de la Marque pendant la Période pertinente. Par conséquent, je dois déterminer si l'Inscrivante a établi l'existence de circonstances spéciales qui justifieraient le défaut d'emploi de la Marque pendant la Période pertinente [voir l'article 45(3) de la Loi].

### La preuve

[10] M. Breault atteste qu'il est le vice-président de l'Inscrivante et son représentant dûment autorisé. Il allègue que, pendant la Période pertinente, la Marque a été mise en réserve par l'Inscrivante. Par la suite, le 23 janvier 2013, le conseil d'administration a adopté la résolution de reprendre l'emploi de la Marque en liaison avec les Marchandises. Une copie de cette résolution a été produite (pièce AB-01). Or, la résolution adoptée stipule que l'administration examinera la possibilité d'employer la Marque lorsqu'elle passera en revue, en 2013, son portefeuille de marques liées à des produits sucrés.

[11] Il affirme que la Marque sera annoncée auprès de plus de 130 clients répartis dans cinq provinces canadiennes, tel qu'il appert du rapport de ventes de l'Inscrivante (pièce AB-02). Je souligne que ce rapport a été produit dans le but d'étayer l'allégation selon laquelle des ventes auraient lieu dans au moins cinq provinces canadiennes et non pour établir des ventes des Marchandises en liaison avec la Marque.

[12] Il allègue que la Marque fera l'objet d'une publicité importante une fois qu'auront été mises en œuvre des ententes de distribution qui sont en cours de négociation depuis des mois ou ont récemment été conclues relativement à la vente des Marchandises en liaison avec la Marque. Je souligne qu'aucune copie des ententes qui ont été conclues n'a été produite et que nous ne disposons d'aucune information, à savoir avec qui et à quel moment de telles ententes auraient été conclues.

[13] Il allègue que la Marque fait partie d'une famille de marques de commerce déposées et a produit des copies des certificats d'enregistrement de ces marques (pièce AB-03). Il affirme également que la Marque, étant donné qu'elle fait partie d'une famille de marques de commerce liées à l'élément « McLean », doit être considérée comme une marque de commerce historique importante, car son emploi a débuté en 1894.

[14] M. Breault termine son affidavit en affirmant qu'il existe une preuve suffisante de la bonne foi de l'Inscrivante et de son intention réelle d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises.

#### Analyse de la preuve de l'Inscrivante

[15] Tel qu'il appert du résumé de la preuve, il n'y a aucune preuve de l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises au cours de la Période pertinente. Le fait que la Marque n'a pas été employée au Canada pendant la Période pertinente ne signifie pas nécessairement que son enregistrement sera radié du registre. L'enregistrement d'une marque de commerce peut être maintenu si l'Inscrivante fournit des raisons qui justifient le défaut d'emploi de la Marque. Comme je l'ai mentionné précédemment, il appartient au registraire de déterminer, au vu de la preuve au dossier, si le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec une partie ou l'ensemble des Marchandises est attribuable à des « circonstances spéciales » [voir l'article 45(3) de la Loi].

[16] Le test applicable en ce qui a trait aux circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi a été énoncé dans *Canada (Registraire des marques de commerce) c Harris Knitting Mills Ltd* (1985), 4 CPR (3d) 488. Trois critères importants doivent être pris en considération :

- 1) la durée du défaut d'emploi de la marque de commerce;
- 2) la question de savoir si les raisons données par le propriétaire inscrit pour justifier le défaut d'emploi de la marque de commerce découlent de circonstances indépendantes de sa volonté;
- 3) la question de savoir s'il existe une intention sérieuse de reprendre l'emploi de la marque de commerce à court terme.

[17] Il n'est nulle part fait mention de la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu au Canada. Dans de telles circonstances, la date du dernier emploi est présumée être la date de l'enregistrement de la marque [voir *GPS (UK) Ltd c Rainbow Jean Co* 1984, 58 CPR (3d) 535]. En l'espèce, la Marque a été enregistrée le 14 février 1969. Il se serait donc écoulé plus de 40 ans entre la date du dernier emploi de la Marque et le début de la Période pertinente.

[18] Qui plus est, M. Breault ne fournit aucune raison à savoir pourquoi la Marque n'a été employée au Canada en liaison avec aucune des Marchandises pendant une période d'au moins sept ans. Par conséquent, il m'est impossible de déterminer si les raisons du défaut d'emploi de la

Marque pendant la Période pertinente étaient dues à des circonstances indépendantes de la volonté de l'Inscrivante. Cette faille dans la preuve de l'Inscrivante est fatale [voir *Scott Paper Ltd c Smart & Biggar* (2008), 65 CPR (4th) 303], mais ce n'est pas là la seule lacune que comporte la preuve de l'Inscrivante.

[19] En effet, il n'y a aucune indication à savoir à quel moment l'Inscrivante entend reprendre l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises. M. Breault affirme que certaines ententes de distribution ont été conclues, mais ne précise pas quand ni avec qui, et ne dit pas non plus à quel moment l'emploi de la Marque reprendrait au Canada en liaison avec les Marchandises dans le cadre de ces ententes.

[20] Les représentations écrites de l'Inscrivante se limitent à l'allégation voulant que la preuve produite démontre que l'Inscrivante avait l'intention d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises dans les mois suivant la date de l'avis du registraire.

[21] L'Inscrivante n'a pas satisfait aux critères établis dans la jurisprudence pour déterminer s'il existait des circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque pendant la Période pertinente.

### Conclusion

[22] Pour toutes ces raisons, je conclus que l'Inscrivante n'a pas établi l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises pendant la Période pertinente et n'a pas démontré l'existence de « circonstances spéciales » au sens de l'article 45(3) de la Loi justifiant le défaut d'emploi de la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises pendant cette période.

### Décision

[23] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement LMC180,699 sera radié.

---

Jean Carrière  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Judith Lemire, trad.