

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE FONDÉE SUR L'ARTICLE 45

MARQUE DE COMMERCE : GRIZZLY

N° D'ENREGISTREMENT : LMC 518,977

Le 16 novembre 2004, à la demande de Parlee McLaws LLP, le registraire a transmis à Molson Canada, propriétaire inscrite de la marque de commerce susmentionnée, l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*.

La marque de commerce GRIZZLY a été enregistrée en liaison avec des :

« boissons alcoolisées brassées ».

Aux termes de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13, le propriétaire inscrit de la marque de commerce est tenu d'indiquer si la marque en question a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services que spécifie l'enregistrement, à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date à laquelle la marque a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période à retenir va du 16 novembre 2001 au 16 novembre 2004.

En ce qui concerne l'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des marchandises, le paragraphe 4(1) de la *Loi sur les marques de commerce* prévoit ce qui suit :

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

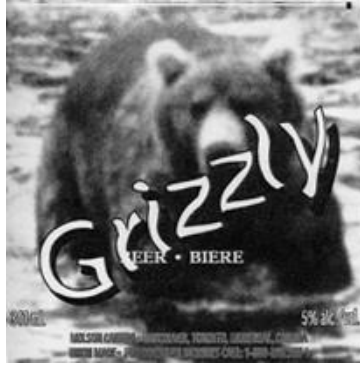
toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

L'emploi de la marque en liaison avec des marchandises exportées fait l'objet, au paragraphe 4(3) de la Loi, d'une disposition spéciale :

(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.

En réponse à l'avis du registraire, la propriétaire inscrite a fourni l'affidavit de Lori Ball, chef du service d'administration juridique de Molson Canada. Les deux parties ont déposé des observations écrites; la propriétaire inscrite a comparu à l'audience.

Selon M^{me} Ball, Molson Canada brasse et embouteille des boissons alcoolisées brassées destinées tant au marché intérieur qu'à l'exportation. Elle affirme que Molson exporte de la bière de marque GRIZZLY, joignant à son affidavit la copie d'une facture, un bordereau d'expédition et un certificat d'origine, ces documents portant tous une date qui s'inscrit dans la période pertinente et concernant la vente, par Molson Canada, d'un carton de 24 bouteilles de 341 mL de bière GRIZZLY à la société Cervejaras Kaiser Brasil S/A de Sao Paulo (Brésil). Au paragraphe 6 de son affidavit, M^{me} Ball affirme que la bière de marque GRIZZLY ainsi exportée a été mise en bouteille au Canada et que les étiquettes qui figurent à la pièce B ont été apposées sur les bouteilles de bière GRIZZLY avant leur exportation. Je signale que la pièce B consiste en une étiquette représentant un ours debout dans l'eau, la marque verbale GRIZZLY traversant l'étiquette en diagonale et de manière très lisible.



Pièce B

L'emploi d'une marque de commerce combinée à d'autres mots ou à d'autres éléments constitue bien un emploi de la marque déposée si le public y voit, selon sa première impression, l'emploi de la marque de commerce en soi. Il s'agit là d'une question de fait qui dépend de celle de savoir si la marque de commerce tranche sur les autres éléments présents, par l'emploi d'un lettrage différent, par exemple, ou de caractères d'une taille différente, ou, encore, de la question de savoir si les autres éléments sont perçus par le public comme étant de nature manifestement descriptive, ou s'il y verrait au contraire une marque de commerce ou une appellation commerciale distincte ((*Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd.* 2 C.P.R. (3d) 535; *88766 Canada Inc c. National Cheese Co.* 24 C.P.R. (4th) 410). J'ai conclu qu'en l'espèce même si, sur l'étiquette constituant la pièce B, le mot GRIZZLY est inscrit en caractères différents, les autres éléments qui y figurent n'enlèvent rien à la qualité substantielle de la marque de commerce telle qu'enregistrée et que le public y verrait effectivement l'emploi de la marque de commerce GRIZZLY en soi.

La propriétaire inscrite a produit des éléments de preuve concernant les ventes à l'exportation des marchandises en question et le paragraphe 4(3) de la Loi s'applique donc en l'espèce. L'exportation d'un seul article portant la marque suffit à satisfaire aux conditions d'emploi d'une marque de commerce selon le paragraphe 4(3) de la Loi (*Molson Companies Ltd. c. Moosehead Breweries Ltd.* (1990) 32 C.P.R. (3d) 363), à condition qu'il ne se soit pas agi d'un don (*Brouillette Kosie c. Molson Breweries, a*

Partnership (2002) 22 C.P.R. 412, p. 415 (agent d'audience principal des marques de commerce).

Dans *Molson c. Moosehead* (précité), à la page 373, la Cour déclare ce qui suit :

« Il se peut que, dans un cas donné d'exportation, il soit possible de démontrer l'emploi présumé au Canada par la preuve d'une opération commerciale isolée ou unique. »

Toujours à la page 373, la Cour ajoute :

« À mon avis, selon le paragraphe 4(3), pour que l'emploi de la marque de commerce à l'égard de marchandises exportées soit considéré comme un emploi au Canada, les marchandises ou les emballages sur lesquels la marque de commerce est apposée au Canada doivent être envoyés du Canada à un autre pays dans le cadre d'une opération commerciale. »

Il semble ressortir de la décision *Molson c. Moosehead*, (précitée) que, bien qu'il faille démontrer l'existence d'une opération commerciale, le paragraphe 4(3) n'exige pas que la vente en question ait eu lieu dans la pratique normale du commerce. La partie requérante soutient que la société brésilienne étant une filiale de Molson Canada, on ne saurait parler en l'occurrence d'opération commerciale. Elle a tenté de produire des éléments de preuve à l'appui de cette allégation; or, comme seule la propriétaire inscrite est admise à présenter une preuve dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45, ces éléments ont été écartés. En tout état de cause, la propriétaire inscrite a fourni un certificat d'origine, des factures et des bordereaux d'expédition accompagnant l'affidavit de M^{me} Ball à titre de pièce A. Tous ces éléments portent à conclure à une opération commerciale.

Cela étant, je suis convaincue que la marque de commerce en question a effectivement été employée au sens de l'article 45 et du paragraphe 4(3) de la Loi. Par conséquent, l'enregistrement de la marque de commerce GRIZZLY sous le numéro LMC 518,977 est

maintenu conformément aux dispositions de l'article 45(5) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13.

FAIT À GATINEAU, CE 21^e JOUR DE JUIN 2007.

P. Heidi Sprung

Commissaire, Commission des oppositions des marques de commerce