



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

Référence : 2016 COMC 78
Date de la décision : 2016-05-25
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

**DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE
L'ARTICLE 45**

Barrette Legal Inc.

Partie requérante

et

Grace Foods Limited

Propriétaire inscrite

**LMC152,875 pour la marque de
commerce GRACE & Dessin**

Enregistrement

[1] Le 22 novembre 2013, à la demande de Barrette Legal Inc. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Grace Foods Limited (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l'enregistrement n° LMC152,875 de la marque de commerce GRACE & Dessin (la Marque), reproduite ci-dessous :



[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants

[TRADUCTION] :

- (1) Fruits en conserve, légumes en conserve, jus de fruits en conserve, homard en conserve, viandes congelées, confitures et café.
- (2) Saucisses en conserve.

- (3) Pois séchés, haricots, semoule de maïs et riz.
- (4) Sirops de fruits.
- (5) Boissons gazeuses.
- (6) Fruits de mer en conserve.
- (7) Viande en conserve.
- (8) Thé, épices et sauces.
- (9) Soupes déshydratées, mélanges à soupe.
- (10) Boissons gazéifiées, nommément eaux minérales et pétillantes, concentrés et poudres utilisés dans la fabrication de boissons gazeuses.
- (11) Jus de fruits/légumes, nommément orange, mangue, fruit de la passion, cerise, noix de coco et carotte.
- (12) Condiments, nommément poivre concassé, marinades.
- (13) Crème de coco.
- (14) Lait de coco.
- (15) Avoine instantanée.
- (16) Soupes en conserve; punches aux fruits/boissons aux fruits, nommément fruits tropicaux; pâtes; produits laitiers, nommément lait condensé, lait en conserve/en poudre, fromage fondu, boissons à base de lait, beurre; condiments, nommément, moutarde, sauces pour salade, vinaigres, assaisonnements, marinades, huiles alimentaires; préparations faites à partir de farine et de céréales, nommément biscuits chauds et biscuits, pain, pâtisserie; pâtes et purées de légumes/fruits, nommément tomate, goyave.

[3] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l'égard de chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, qu'il précise la date à laquelle la marque a ainsi été 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 s'étend du 22 novembre 2010 au 22 novembre 2013.

[4] La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec des produits est énoncée à l'article 4(1) de la Loi :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu'un avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[5] Il est bien établi que de simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol*

Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst)], et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co Ltd c Registrare des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst)], il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement pendant la période pertinente.

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Sarath Lucky Lakange, président de GraceKennedy (Ontario) Inc. (GKO), souscrit le 19 juin 2014 à Richmond Hill, en Ontario. Seule la Propriétaire a produit des représentations écrites; la tenue d'une audience n'a pas été sollicitée.

La preuve de la Propriétaire

[7] Dans son affidavit, M. Lakange atteste que GKO est un [TRADUCTION] « importateur, producteur et distributeur grossiste d'une grande variété de produits alimentaires » et que GKO et la Propriétaire sont des filiales en propriété exclusive de Grace Kennedy & Company Limited (GKL).

[8] M. Lakange explique que, en vertu d'un protocole d'entente datant de décembre 1983, la Propriétaire détient des accords de licence tant avec GKO qu'avec GKL. Il affirme que, par le biais de ces accords de licence, la Propriétaire a exercé un contrôle sur la qualité des produits vendus en liaison avec la Marque par GKO et GKL au Canada pendant la période pertinente. À l'appui, sont jointes en pièce A de son affidavit des photocopies des accords de licence de la Propriétaire conclus avec GKO et GKL. Compte tenu des déclarations de M. Lakange et des accords de licence produits en pièce, je suis convaincu que tout emploi démontré de la Marque par GKO ou GKL s'applique en faveur de la Propriétaire, conformément aux dispositions relatives à l'octroi de licences énoncées à l'article 50 de la Loi.

[9] En ce qui concerne la pratique normale du commerce, M. Lakange atteste que GKO vend une variété de produits alimentaires dans des boîtes de conserve ou des bouteilles sur lesquelles sont apposées des étiquettes arborant la Marque. Il atteste que GKO vend ces produits

alimentaires de marque GRACE partout au Canada à divers détaillants qui les revendent aux consommateurs. Parmi ces détaillants, on compte de petits dépanneurs ainsi que des exploitants de grands supermarchés, comme Loblaws, Sobeys et Walmart. M. Lakange affirme que les revenus tirés de la vente en gros de ces produits alimentaires pendant la période pertinente se sont élevés à : 24 807 200 \$ en 2011; 28 940 717 \$ en 2012; et 31 440 956 en 2013.

[10] M. Lakange atteste également que, pendant la période pertinente, GKO a annoncé les produits alimentaires de marque GRACE dans des magazines et des circulaires de supermarchés.

[11] À l'appui, M. Lakange joint à son affidavit des photos de produits (pièce C), des factures représentatives montrant des ventes faites pendant la période pertinente à des détaillants canadiens (pièce D), ainsi que des exemples d'annonces (pièces E, F et G).

[12] Établissant un lien entre ces pièces, M. Lakange joint en pièce B un tableau qui définit, énumère et classe par catégorie des exemples de produits alimentaires de marque GRACE vendus par GKO au Canada pendant la période pertinente. Les produits alimentaires énumérés dans le tableau correspondent aux photographies produites en pièce C et aux factures produites en pièce D.

[13] Par exemple, dans le tableau, la catégorie « WARES 2 » [marchandises 2] est appelée « Canned Sausage » [saucisses en conserve]. Le produit « GR SAUSAGE CHIC VIENNA 48x135g » [saucisse à la Viennoise au poulet Grace] est inscrit dans cette catégorie et identifié à l'aide du code de produit « 403509 ». En pièce C, la photo intitulée « WARES 2 (Canned Sausages) » [marchandises 2 (saucisses en conserve)] montre des saucisses à la Viennoise au poulet Grace. La Marque figure bien en vue sur la boîte de conserve illustrée. En pièce D, certaines factures montrent des ventes de saucisses à la Viennoise au poulet Grace, identifiées à l'aide du même code de produit. Une note manuscrite à côté de ces articles de la liste indique « WARES 2 » [marchandises 2].

[14] Pour la plupart, les catégories énumérées dans le tableau produit en pièce B correspondent directement aux produits visés par l'enregistrement. Les exceptions sont les suivantes :

- Dans le cas de la catégorie « WARES 1 » [marchandises 1], tous les produits (1) sont indiqués, à savoir [TRADUCTION] « fruits en conserve, légumes en conserve, jus de fruits en conserve, homard en conserve, viandes congelées, confitures et café ». Cependant, un seul produit alimentaire est inscrit comme ayant été vendu dans cette catégorie, à savoir « GR. ACKEE 24x540g » [akées Gr.] (code de produit 404779). En pièce C, la photographie intitulée « WARES 1 » [marchandises 1] ne montre qu'une boîte de conserve d'akées Grace, qui semble être un type de [TRADUCTION] « fruits en conserve ». De même, en pièce D, le seul produit accompagné de la note manuscrite « WARES 1 » [marchandises 1] sont les akées Grace.
- Dans le cas de la catégorie « WARES 10 » [marchandises 10], les produits sont identifiés seulement comme des « Carbonated drinks (mineral and altered [*sic*] waters) » [Boissons gazeifiées (eaux minérales et [*sic*] modifiées)]. Les produits visés par l'enregistrement [TRADUCTION] « concentrés et poudres » compris dans le groupe de produits (10) ne sont pas inclus. En effet, le seul exemple d'un produit vendu dans cette catégorie est identifié comme étant « GRACE MALTA 24/341mL » [boisson de malte Grace] (code de produit 406278). En pièce C, la photographie intitulée « WARES 10 (Carbonated Drinks) » [marchandises 10 (Boissons gazeifiées)] ne montre qu'une bouteille de boisson de malte Grace et, en pièce D, le seul produit accompagné d'une note manuscrite « WARES 10 » [marchandises 10] est la boisson de malte Grace.
- De même, dans le cas de la catégorie « WARES 16 » [marchandises 16], les produits ne sont identifiés qu'en tant que « Edible oils, dairy products, purees » [Huiles alimentaires, produits laitiers, purées]. Les autres produits visés par l'enregistrement compris dans le groupe de produits (16) ne sont pas inclus. En effet, les seuls exemples de produits vendus dans cette catégorie sont identifiés comme étant « GRACE VIRGIN COCONUT OIL 6x500ML » [huile de noix de coco vierge Grace] (code de produit 414714), « GRACE CONDENSED MILK 24/300ML » [lait condensé Grace] (code de produit 406560) et « GRACE GUAVA JELLY (CND) 24x340g » [gelée de goyave Grace] (code de produit 40734). En pièce C, la photo intitulée « WARES 16 (Edible oils) » [marchandises 16 (huiles alimentaires)] montre un pot d'huile de noix de coco vierge Grace. En pièce D, les seuls produits accompagnés d'une note manuscrite

« WARES 16 » [marchandises 16] sont l'huile de noix de coco vierge Grace, le lait condensé Grace et la gelée de goyave Grace.

En outre, bien que la pièce B indique que la catégorie MARCHANDISES 16 [marchandises 16] contient les produits [TRADUCTION] « huiles alimentaires, produits laitiers et purées », je note que les [TRADUCTION] « produits laitiers » et les [TRADUCTION] « purées » sont tous deux spécifiés davantage dans l'enregistrement.

Analyse

[15] À l'exception de quelques-uns des produits visés par l'enregistrement compris dans les groupes de produits (1), (10) et (16), mentionnés ci-dessous, la preuve fournie en l'espèce est détaillée et claire. Compte tenu de ses déclarations et des photographies et factures correspondantes, je suis convaincu que l'affidavit de M. Lakange démontre que des transferts des produits visés par l'enregistrement énumérés ci-dessous ont eu lieu en liaison avec la Marque dans la pratique normale du commerce au Canada pendant la période pertinente :

- (1) Fruits en conserve.
- (2) Saucisses en conserve.
- (3) Pois séchés, haricots, semoule de maïs et riz.
- (4) Sirops de fruits.
- (5) Boissons gazeuses.
- (6) Fruits de mer en conserve.
- (7) Viande en conserve.
- (8) Thé, épices et sauces.
- (9) Soupes déshydratées, mélanges à soupe.
- (10) Boissons gazéifiées, nommément eaux minérales et pétillantes.
- (11) Jus de fruits/légumes, nommément orange, mangue, fruit de la passion, cerise, noix de coco et carotte.
- (12) Condiments, nommément poivre concassé, marinades.
- (13) Crème de coco.
- (14) Lait de coco.
- (15) Avoine instantanée.
- (16) Produits laitiers, nommément lait condensé; huiles alimentaires; purées de fruits/légumes, nommément, goyave.

[16] À cet égard, l'affirmation de M. Lakange portant que ces produits ont été vendus en liaison avec la Marque pendant la période pertinente est corroborée dans chaque cas par des photographies de l'emballage des produits (pièce C) et la preuve de ventes présentée en pièces B et D.

[17] Plus particulièrement, dans le cas des produits (1), j'accepte que les ventes démontrées d'akées Grace correspondent aux produits visés par l'enregistrement [TRADUCTION] « fruits en conserve ». Quant aux produits (10), j'accepte que les ventes démontrées de boissons de malte Grace correspondent aux produits visés par l'enregistrement [TRADUCTION] « boissons gazéifiées, nommément eaux minérales et pétillantes ». Dans le cas des produits (16), j'accepte que les ventes démontrées d'huile de noix de coco vierge Grace correspondent aux produits visés par l'enregistrement [TRADUCTION] « huiles alimentaires », que le lait condensé correspond aux [TRADUCTION] « produits laitiers, nommément lait condensé », et que la gelée de goyave Grace correspond aux [TRADUCTION] « purées de légumes/fruits, nommément goyave ».

[18] En conséquence, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec ces produits au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Produits (1) – légumes en conserve, jus de fruits en conserve, etc.

[19] En ce qui concerne les produits (1), il semble que, compte tenu de la description qu'a faite M. Lakange de la catégorie « WARES 1 » (marchandises 1) en pièce B, il atteste l'emploi relativement à l'ensemble de ces produits. Cependant, comme je l'ai mentionné précédemment, un seul produit alimentaire, les akées Grace, est indiqué dans cette catégorie comme ayant été vendu pendant la période pertinente. Comme je l'ai déjà souligné, les akées Grace semblent correspondre aux produits visés par l'enregistrement [TRADUCTION] « fruits en conserve ».

[20] Ayant établi une distinction entre les produits particuliers de l'enregistrement, la Propriétaire doit en conséquence fournir une certaine preuve relativement à chacun des produits énumérés [conformément à *John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co et al* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)]. Cependant, lorsque j'examine la preuve dans son ensemble, je ne suis pas en mesure d'identifier de produits alimentaires, autres que les [TRADUCTION] « fruits en conserve » qui correspondent à l'un quelconque des produits visés par l'enregistrement compris dans le groupe de produits (1).

[21] Par conséquent, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les produits suivants, au sens des articles 4 et 45 de la Loi :

[TRADUCTION] « légumes en conserve, jus de fruits en conserve, homard en conserve, viandes

congelées, confitures et café ». De plus, la Propriétaire n'a produit aucune preuve de circonstances spéciales justifiant ce défaut d'emploi.

Produits (10) – Concentrés et poudres

[22] Comme je l'ai souligné précédemment, la catégorie « WARES 10 » [marchandises 10] en pièce B est identifiée seulement comme étant constituée des « Carbonated drinks (mineral and altered [*sic*] waters) » [Boissons gazeifiées (eaux minérales et [*sic*] modifiées)]. D'après les déclarations de M. Lakange, cette description correspond à son allégation d'emploi. Par conséquent, il est, au mieux, incertain que M. Lakange ait même allégué l'emploi de la Marque en liaison avec les autres produits compris dans le groupe de produits (10), à savoir les [TRADUCTION] « concentrés et poudres utilisés dans la fabrication de boissons gazeuses ». En effet, dans l'ensemble des pièces, un seul produit, la boisson de malte Grace, est identifié comme appartenant à cette catégorie. En outre, je ne suis pas en mesure d'identifier de produits dans les pièces qui correspondent aux produits visés par l'enregistrement [TRADUCTION] « concentrés et poudres utilisés dans la fabrication de boissons gazeuses ».

[23] Par conséquent, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec des [TRADUCTION] « concentrés et poudres utilisés dans la préparation de boissons gazeuses » au sens des articles 4 et 45 de la Loi. De plus, la Propriétaire n'a produit aucune preuve de circonstances spéciales justifiant ce défaut d'emploi.

Produits (16) – Soupes en conserve, etc.

[24] De même, dans le cas de la catégorie « WARES 16 » [marchandises 16] en pièce B, les produits ne sont identifiés qu'en tant que « Edible oils, dairy products, purees » [Huiles alimentaires, produits laitiers, purées]. Dans l'ensemble des pièces, seuls trois produits alimentaires – l'huile de noix de coco vierge Grace, le lait condensé Grace et la gelée de goyave Grace – sont identifiés comme appartenant à cette catégorie.

[25] Même si M. Lakange semble alléguer l'emploi en liaison avec des [TRADUCTION] « produits laitiers » en général, étant donné que des produits laitiers précis sont spécifiés dans l'état déclaratif des produits, la Propriétaire doit fournir une certaine preuve relativement à

chacun des produits laitiers nommés [conformément à *John Labatt, supra*]. Ici, la preuve relative aux [TRADUCTION] « produits laitiers » se limite au lait condensé.

[26] De même, même si M. Lakange semble alléguer l'emploi de la Marque en liaison avec des [TRADUCTION] « purées » en général, la Propriétaire doit fournir une preuve relative aux purées de tomates et aux purées de goyave qui sont spécifiées dans l'enregistrement. Ici, la preuve se limite aux purées de goyave.

[27] En outre, je ne suis pas en mesure d'identifier de produits alimentaires dans les pièces qui correspondent aux produits visés par l'enregistrement compris dans le groupe de produits (16), à l'exception des [TRADUCTION] « produits laitiers, nommément lait condensé; huiles alimentaires; et purées de légumes/fruits, nommément goyave ». Par exemple, il n'est nulle part fait référence aux soupes en conserve dans les pièces. De même, contrairement à la preuve relative aux *purées* de goyave, il n'y a aucune référence aux *pâtes* de légumes/fruits (goyave ou tomate) dans les pièces.

[28] Par conséquent, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les autres produits du groupe de produits (16) au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Là encore, la Propriétaire n'a produit aucune preuve de circonstances spéciales justifiant ce défaut d'emploi.

Décision

[29] Compte tenu de tout ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera modifié afin de supprimer les éléments suivants de l'état déclaratif des produits [TRADUCTION] :

(1) ... légumes en conserve, jus de fruits en conserve, homard en conserve, viandes congelées, confitures et café.

(10) ... concentrés et poudres utilisés dans la fabrication de boissons gazeuses.

(16) Soupes en conserve; punchs aux fruits/boissons aux fruits, nommément fruits tropicaux; pâtes; ... lait en conserve/en poudre, fromage fondu, boissons à base de lait, beurre; condiments, nommément, moutarde, sauces pour salade, vinaigres, assaisonnements, marinades, ... préparations faites à partir de farine et de céréales, nommément biscuits chauds et biscuits, pain, pâtisserie; ... pâtes et ... tomate ...

[30] L'état déclaratif des produits modifié sera libellé comme suit [TRADUCTION] :

- (1) Fruits en conserve.
- (2) Saucisses en conserve.
- (3) Pois séchés, haricots, semoule de maïs et riz.
- (4) Sirops de fruits.
- (5) Boissons gazeuses.
- (6) Fruits de mer en conserve.
- (7) Viande en conserve.
- (8) Thé, épices et sauces.
- (9) Soupes déshydratées, mélanges à soupe.
- (10) Boissons gazéifiées, nommément eaux minérales et pétillantes.
- (11) Jus de fruits/légumes, nommément orange, mangue, fruit de la passion, cerise, noix de coco et carotte.
- (12) Condiments, nommément poivre concassé, marinades.
- (13) Crème de coco.
- (14) Lait de coco.
- (15) Avoine instantanée.
- (16) Produits laitiers, nommément lait condensé; huiles alimentaires; purées de fruits/légumes, nommément, goyave.

Andrew Bene
Agent d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Sophie Ouellet, trad.a.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

Aucune audience tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

Blake, Cassels & Graydon LLP

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Barrette Legal Inc.

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE