

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45  
MARQUE DE COMMERCE : COUNTRY CHOICE  
N° D'ENREGISTREMENT : LMC 358,710

Le 4 août 2005, à la demande de Riches, McKenzie & Herbert LLP (la « partie requérante »), le registraire a envoyé l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la « Loi ») à Agropur Coopérative, propriétaire inscrite de l'enregistrement n° LMC 358,710 relatif à la marque de commerce COUNTRY CHOICE (la « Marque »). La Marque est enregistrée en vue d'être employée en liaison avec des « [p]roduits laitiers, nommément, fromage cottage, crème sûre, yogourt et trempettes ».

Selon l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, le propriétaire inscrit de la marque de commerce doit indiquer si la marque de commerce a été employée au Canada à l'égard de chacune des marchandises ou de 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 où elle a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. La période pertinente en l'espèce est tout moment entre le 4 août 2002 et le 4 août 2005.

Les paragraphes 4(1) et 4(2) de la *Loi sur les marques de commerce* décrivent comme suit l'« emploi » en liaison avec les marchandises :

- (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.

Seul le paragraphe 4(1) s'applique en l'espèce.

En réponse à l'avis du registraire, la propriétaire inscrite a fourni l'affidavit de M. Jean-Paul Clément, Chef environnement et emballages chez la propriétaire inscrite depuis le 9 janvier 2006 et Chef Emballage Merchandising pour la même entreprise de novembre 1994 à janvier 2006. La partie requérante a déposé un plaidoyer écrit. Ni l'une ni l'autre partie n'a demandé d'audience.

Dans son affidavit, M. Clément déclare qu'il a eu accès aux livres comptables de la propriétaire inscrite et que ce qu'il atteste repose soit sur sa connaissance personnelle soit sur sa recherche dans ces livres comptables.

À titre préliminaire, je fais remarquer que le souscripteur de l'affidavit n'a pas fait de déclaration précise en ce qui concerne l'emploi de la Marque en liaison avec de la crème sûre, du yogourt et des trempettes pendant la période pertinente et que la preuve ne démontre pas non plus un tel emploi. Dans son plaidoyer écrit, la partie requérante a concédé qu'on avait démontré un emploi à l'égard du fromage cottage et soutenu que le registre devrait être modifié pour radier les marchandises « crème sûre, yogourt et trempettes ». Ainsi, l'analyse qui suit vise la question de savoir si la preuve démontre effectivement un emploi en liaison avec du fromage cottage qui satisfait aux dispositions de l'article 45 de la Loi.

Je vais examiner pour commencer la question de savoir si la Marque a été employée par le bon propriétaire. Le souscripteur de l'affidavit affirme que la propriétaire inscrite fait affaire sous plusieurs noms commerciaux, tels que Natrel. Je saisis l'occasion pour faire remarquer que la pièce JPC-3 (photocopies de pages tirées du site Web de l'inscrivante indiquant comme date « Copyright © 2005 ») semble décrire Natrel comme étant une division de la société de la propriétaire inscrite. Le souscripteur de l'affidavit déclare

aussi que la propriétaire inscrite a octroyé une licence à Natrel Inc. pour l'emploi de diverses marques de commerce appartenant à la propriétaire inscrite, dont la marque de commerce COUNTRY CHOICE, licence qui a été en vigueur jusqu'en décembre 2003. Il affirme également que la propriétaire inscrite contrôlait les caractéristiques et la qualité des marchandises et qu'après décembre 2003, il y a eu emploi par la propriétaire, principalement par l'entremise de sa division Natrel.

L'article 50 de la *Loi sur les marques de commerce* traite des licences d'emploi; dans la présente affaire, seul le paragraphe 50(1) de la Loi, reproduit ci-dessous, s'applique :

- (1) Pour l'application de la présente loi, si une licence d'emploi d'une marque de commerce est octroyée, pour un pays, à une entité par le propriétaire de la marque, ou avec son autorisation, et que celui-ci, aux termes de la licence, contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des marchandises et services, l'emploi, la publicité ou l'exposition de la marque, dans ce pays, par cette entité comme marque de commerce, nom commercial — ou partie de ceux-ci — ou autrement ont le même effet et sont réputés avoir toujours eu le même effet que s'il s'agissait de ceux du propriétaire.

Dans la présente affaire, je suis convaincue que tout emploi par la licenciée ou la division de la propriétaire inscrite pendant la période pertinente qui est démontré échoit à la propriétaire inscrite. À cet égard, les déclarations du souscripteur de l'affidavit sont suffisantes aux fins de l'article 45 pour satisfaire à l'exigence du paragraphe 50(1) de la Loi.

J'aborde maintenant la question de savoir si l'emploi de la Marque pendant la période pertinente était conforme au paragraphe 4(1) de la Loi. Le souscripteur de l'affidavit a décrit la pratique normale du commerce de la propriétaire inscrite. Il déclare que celle-ci exploite seize laiteries dans quatre provinces canadiennes, où elle fabrique et vend des produits laitiers (qui, selon les inférences tirées de la preuve, incluraient des produits vendus portant la Marque) offerts dans 30 000 points de vente au Canada. Dans l'exercice se terminant le

29 octobre 2005, les revenus ont totalisé environ 2,15 milliards de dollars et, à la fin de cette même période, les actifs de l'entreprise s'élevaient à environ 774 millions de dollars.

Il précise que le produit vendu en liaison avec la Marque COUNTRY CHOICE est le fromage cottage et il fournit le nombre d'unités de fromage cottage vendus en 2003, 2004 et 2005. On retrouve à la pièce JPC-1 des photos du contenant dans lequel est vendu le fromage cottage. Le souscripteur de l'affidavit déclare que cet emballage est identique à celui qui était utilisé pendant la période pertinente. Les mots COUNTRY CHOICE apparaissent sur le contenant avec le symbole TM à droite, le tout étant entouré d'un encadré semi-circulaire. Une deuxième marque de commerce, à savoir SEALTEST, apparaît également sur le contenant au-dessus de la marque de commerce COUNTRY CHOICE. L'emploi d'une marque de commerce combinée à d'autres mots ou à d'autres caractéristiques constitue un emploi de la marque déposée si le public y voit, à la 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 exemple par l'emploi d'un lettrage différent ou de caractères d'une taille différente, ou, encore, de la question de savoir si les autres éléments seraient perçus par le public comme étant de nature manifestement descriptive, ou s'il y verrait au contraire une marque de commerce ou un nom commercial distinct (*Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd.*, 2 C.P.R. (3d) 535; *88766 Canada Inc c. National Cheese Co.*, 24 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 410). L'emploi de marques de commerce multiples est autorisé [*A.W. Allen Ltd. c. Warner-Lambert Canada Inc.* (1985), 6 C.P.R. (3d) 270 (C.F.1<sup>re</sup> inst.)]. Dans la présente affaire, en raison de leur emplacement sur l'emballage, la couleur et les polices différentes, on aurait la perception que les marques de commerce COUNTRY CHOICE et SEALTEST sont des marques de commerce distinctes. En ce qui concerne la question relative au fait que les mots COUNTRY CHOICE sont entourés d'un encadré dessin, j'estime qu'il s'agit d'un emploi de la Marque telle qu'elle est enregistrée parce que les mots ressortent de cet encadré dessin. Le symbole TM qui apparaît immédiatement après les mots COUNTRY CHOICE donnerait clairement le message au public que COUNTRY CHOICE est une marque de commerce.

Dans la pièce JPC-2, le souscripteur de l'affidavit a fourni des copies de factures du produit fromage cottage vendu en liaison avec la Marque au Canada. Il signale la présence de codes UPS et fait le lien entre ces codes qui apparaissent sur les factures et le fromage cottage. Je remarque que le nom figurant au haut des factures est soit Natrel soit Natrel Inc. et que le produit est vendu à des entreprises canadiennes au cours de la période pertinente. Avec cette preuve, l'inscrivante s'acquitte de son fardeau qui consiste à démontrer que, dans la pratique normale de son commerce, elle a employé la Marque au Canada en liaison avec le cottage pendant la période pertinente de trois ans [*Cinnabon, Inc. c. Yoo-Hoo of Florida Corp.* (1998), 82 C.P.R. (3d) 513 (C.A.F.); *Vogue Brassiere Inc. c. Sim & McBurney* (2000), 5 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 537 (C.F.1<sup>re</sup> inst.), aux pages 548-549].

Compte tenu de tout ce qui précède, je conclus que l'enregistrement n° LMC 358,710 relatif à la marque de commerce COUNTRY CHOICE doit être modifié de manière à ce que les marchandises « [p]roduits laitiers, nommément, fromage cottage » soient maintenues, mais que les marchandises « crème sûre, yogourt et trempettes » soient radiées. L'enregistrement n° LMC 358,710 sera modifié en conséquence en application des dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 6 MARS 2008.

C. Laine

Agente d'audience subalterne—article 45

Commission des oppositions des marques de commerce