

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : HONEY NUT OAT HOOPS
N^O D'ENREGISTREMENT LMC 489,022

Le 16 novembre 2004, à la demande de Linda J. Taylor, le registraire a donné 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 Weetabix of Canada Limited, la propriétaire inscrite de l'enregistrement mentionné ci-dessus.

L'article 45 exige que le propriétaire inscrit d'une marque de commerce démontre, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce 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. La période pertinente en l'espèce se situe entre le 16 novembre 2001 et le 16 novembre 2004. L'article 4 de la Loi, reproduit ci-dessous, précise ce qui constitue un emploi d'une marque de commerce :

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.
- (2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.
- (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.

À défaut de preuve d'emploi au cours de la période de trois ans, la question à trancher consiste alors à savoir si le défaut du propriétaire inscrit d'employer sa marque est attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient.

La marque de commerce HONEY NUT OAT HOOPS est enregistrée en liaison avec des « céréales pour le petit déjeuner ».

En réponse à l'avis donné en vertu de l'art. 45, la propriétaire inscrite a produit l'affidavit de son vice-président principal et directeur général, John Stalker. Chaque partie a produit un plaidoyer écrit, et la titulaire de l'enregistrement a demandé sans succès l'autorisation de produire un élément de preuve additionnel, à savoir un affidavit de David Burn (voir la lettre de la Commission datée du 7 juillet 2006 avisant la titulaire de l'enregistrement que l'affidavit de M. Burn lui était retourné).

Il n'y a pas eu de demande d'audience.

M. Stalker atteste que la titulaire de l'enregistrement fabrique et vend une gamme complète de produits céréaliers pour le petit déjeuner au Canada et que la titulaire de l'enregistrement a distribué sans interruption des produits céréaliers pour le petit déjeuner portant la marque de commerce HONEY NUT OAT HOOPS au Canada au moins depuis janvier 1998. Ces produits sont vendus à des détaillants en alimentation canadiens, comme Bulk Barn Foods.

M. Stalker étaye ensuite ces affirmations au moyen des pièces suivantes :

- Des échantillons représentatifs de factures [TRADUCTION] « correspondant à des ventes de produits céréaliers pour le petit déjeuner HONEY NUT OAT HOOPS effectivement réalisées par [la titulaire de l'enregistrement] », à savoir six factures datant de 2002 faites au nom de Bulk Barn Foods Ltd., sur lesquelles BULK HONEY NUT OAT HOOPS est mentionné dans le corps des factures.
- Un échantillon de l'étiquette de la titulaire de l'enregistrement, sur laquelle la marque de

commerce HONEY NUT OAT HOOPS apparait de façon prédominante. M. Stalker atteste : [TRADUCTION] « Cet étiquetage apparait sur les boîtes de céréales pour le petit déjeuner de MA COMPAGNIE. Les céréales pour le petit déjeuner de MA COMPAGNIE, y compris les produits spécifiques expédiés à Bulk Barns Foods mentionnés aux paragraphes précédents, arboraient la marque de commerce HONEY NUT OAT HOOPS comme le montre la pièce ‘D’ [l’échantillon d’étiquette]. » Il atteste en outre : [TRADUCTION] « Les étiquettes sont apposées sur des boîtes en carton contenant la céréale pour petit déjeuner. Les boîtes arborant la marque de commerce HONEY NUT OAT HOOPS sont expédiées à des acheteurs au Canada. Ce qui précède représente la pratique normale du commerce des produits céréaliers et en particulier des produits céréaliers en gros ».

À la lumière des éléments de preuve fournis par M. Stalker, la titulaire de l’enregistrement s’est acquittée de son fardeau de démontrer l’emploi de la marque enregistrée en liaison avec les marchandises enregistrées au Canada dans la pratique normale du commerce conformément à l’art. 4 de la Loi au cours de la période pertinente. Bien que l’art. 45 fasse porter au titulaire de l’enregistrement l’entièreté du fardeau de convaincre le registraire que la marque de commerce est employée, compte tenu de l’objet et de la portée de l’art. 45, le critère auquel le titulaire de l’enregistrement doit satisfaire n’est pas très exigeant. [88766 *Inc .c. George Weston Ltd.* (1987), 15 C.P.R. (3d) 260; *Austin Nichols & Co. c. Cinnabon, Inc.* (1998), 82 C.P.R. (3d) 513 (C.A.F.) à la p. 525.]

La partie requérante a formulé plusieurs observations dont je vais maintenant traiter. Premièrement, sa préoccupation reliée au fait que la liste de prix fournie par M. Stalker porte une date ultérieure à celle de l’avis donné en vertu de l’art. 45 est sans importance, étant donné que j’ai conclu à l’existence d’un emploi sur le fondement d’autres éléments de preuve. Deuxièmement, la partie requérante note que les factures mentionnent BULK HONEY NUT OAT HOOPS, et non HONEY NUT OAT HOOPS. Cela ne me préoccupe pas puisque je considère que les factures ne servent qu’à étayer l’affirmation de M. Stalker selon laquelle des ventes ont eu lieu au cours de la période pertinente, et non à démontrer un emploi de la marque de commerce. Troisièmement, la partie requérante a soutenu qu’étant donné que les factures indiquent des ventes minimales, il faudrait d’autres faits pour pouvoir conclure qu’elles ont

été réalisées dans la pratique normale du commerce. Je ne suis pas d'accord avec cette proposition pour deux raisons : premièrement, les factures sont présentées comme étant simplement « représentatives »; et deuxièmement, il y a six factures toutes datées de la même année, d'un montant de plusieurs centaines de dollars chacune, relativement à des céréales, au nom d'un tiers acquéreur. Par conséquent, je ne considère pas ces ventes comme « minimales », et je ne vois aucune raison de douter qu'elles ont été réalisées dans la pratique normale du commerce de la titulaire de l'enregistrement. Quatrièmement, la partie requérante formule des objections relativement à l'étiquette produite par M. Stalker. Elle affirme, sans aucune preuve à l'appui, que la pièce « D » [TRADUCTION] « n'est pas un véritable échantillon d'étiquette », et elle reproche à la titulaire de l'enregistrement de n'avoir indiqué aucune date [TRADUCTION] « relativement à l'époque à laquelle une étiquette est effectivement apparue sur l'emballage ». La pièce « D » est un gros autocollant qui indique qu'il correspond à un paquet de 10 kg; il mentionne le fabricant et les ingrédients des céréales HONEY NUT OAT HOOPS, en anglais et en français. M. Stalker affirme clairement dans son affidavit que cet autocollant est lié au produit vendu à Bulk Barn Foods, et cela me convainc quant à la date de l'emploi. Enfin, le fait que le fabricant est désigné comme Weetabix of Canada, par opposition à Weetabix of Canada Limited, ne mérite pas qu'on s'y attarde, puisque je suis prête à admettre que Weetabix Canada n'est qu'une abréviation du nom de la titulaire de l'enregistrement, ou un nom commercial de la titulaire de l'enregistrement. Comme l'a souligné cette dernière dans ses observations écrites, les factures, sur lesquels le nom de la titulaire de l'enregistrement apparaît au long, indiquent la même adresse que celle qui figure sur l'étiquette. En outre, M. Stalker a attesté que la pièce « D » est l'étiquette de Weetabix of Canada Limited. « [Voir *New Line Productions Inc. c. Greene*, 2005 CarswellNat 3535.]

Pour les motifs exposés ci-dessus, l'enregistrement n° 489,022 sera maintenu en conformité avec les dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À TORONTO, EN ONTARIO, LE 9 OCTOBRE 2007.

Jill W. Bradbury
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce