

PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45  
MARQUE DE COMMERCE : POM  
ENREGISTREMENT NUMÉRO TMDA 49,765

Le 27 septembre 2002, à la demande de Gesfor Aktiengesellschaft, le registraire a envoyé l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* à Boulangerie Pom Limitée - Pom Bakery Limited, propriétaire inscrite de la marque déposée susmentionnée.

À la date de l'avis les marchandises apparaissant à l'enregistrement se lisaient comme suit: [traduction] « pain, gâteaux et confiserie ». Par ailleurs, par suite de la délivrance d'un avis sous le régime de l'article 44 de la *Loi* le 14 janvier 2003, les produits de « confiserie » ont été redéfinis comme suit: [traduction] « confiserie nommément pâtisseries, biscuits, gaufres et bonbons ». La modification au libellé des marchandises a été effectuée le 20 janvier 2004. Ainsi, les marchandises visées par l'enregistrement sont maintenant les suivantes : [traduction] « pain, gâteaux et confiserie nommément pâtisseries, biscuits, gaufres et bonbons ».

En réponse à l'avis prévu à l'article 45, la propriétaire inscrite a produit l'affidavit de Jean-Pierre Galardo, accompagné de pièces. Les deux parties ont déposé un plaidoyer écrit, et elles étaient toutes deux représentées à l'audience.

M. Galardo déclare dans son affidavit souscrit le 16 avril 2003 qu'il est directeur du marketing de Multi-Markets Inc. (ci-après appelée Multi-Markets) et de Boulangerie Pom Limitée - Pom Bakery Limited (ci-après appelée Boulangerie Pom) depuis 1991 et que, pendant la période pertinente, les deux entreprises ont vendu, dans la pratique normale du commerce, les marchandises visées par l'enregistrement — « pain, gâteaux et confiserie » — en liaison avec la marque de commerce POM. Il indique que les ventes de ces produits ont connu une progression constante et qu'en 2002 elles se chiffraient à 101.5 millions de dollars.

Des échantillons d'emballage joints à l'affidavit sous la cote JPG-1 illustrent de quelle façon la marque de commerce POM était employée en liaison avec la vente de pain pendant la période pertinente. Les pièces JPG-2 et JPG-3 sont respectivement constituées d'échantillons d'emballage

illustrant comment la marque de commerce était employée en liaison avec la vente de gâteaux et avec la vente de confiserie pendant la période pertinente. Les emballages consiste en une boîte de carton pour les gaufres et en un sac de plastique pour les brioches.

Les pièces JPG-4 et JPG-5 sont des factures constatant la vente de [traduction] « pains, gâteaux, gaufres et brioches » par Multi-Markes.

M. Galardo explique que la propriétaire inscrite est une filiale de Multi-Markes, et que Boulangerie Pom a concédé à Multi-Markes une licence autorisant l'emploi de la marque de commerce POM et que la licence était en vigueur pendant la période pertinente. Il ajoute que les modalités de la licence font en sorte que Boulangerie Pom contrôle directement la qualité et les caractéristiques des marchandises liées à la marque déposée POM.

L'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* enjoint au propriétaire inscrit de la marque de

commerce de montrer, 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. En l'occurrence, la période pertinente est tout moment entre le 27 septembre 1999 et le 27 septembre 2002.

La partie requérant soulève en l'espèce la question de savoir si la preuve démontre l'emploi de la marque de commerce en liaison avec chacune des marchandises visées par l'enregistrement.

Compte tenu de la modification apportée à l'état déclaratif des marchandises le 20 janvier 2004 redéfinissant le mot [traduction] « confiserie », j'ai demandé aux parties, lors de l'audience, d'aborder dans leur argumentation la question de la date à laquelle il conviendrait selon elles d'examiner le libellé des marchandises.

La partie requérante, indiquant qu'il s'agissait d'une question inédite en matière de procédure

relative à l'article 45 et qu'il n'existait pas de jurisprudence à son sujet, a soutenu que la date pertinente dans ce cas devait être la date de ma décision et a ajouté que c'est le libellé des marchandises modifié qu'il fallait examiner en l'espèce, compte tenu du texte de l'article 44 de la Loi et du fait que le mot [traduction] « confiserie » est large et inacceptable.

La propriétaire inscrite soutient pour sa part que la date pertinente en l'espèce devrait être la date de l'introduction de la procédure fondée sur l'article 45 car, autrement, la situation serait injuste pour la propriétaire surtout considérant que l'avis émis en vertu de l'article 45 daté du 27 septembre 2002 fait référence aux marchandises ou services inscrits au registre depuis au moins trois ans. De plus elle fait valoir que les articles 44 et 45 prévoient des procédures distinctes.

Après examen des arguments de chaque partie sur la question, je conclus que la date pertinente devrait être la date de l'introduction de la procédure fondée sur l'article 45. À mon avis, puisque que la propriétaire inscrite a reçu avis le 27 septembre 2002 (la date de l'avis émis en vertu de l'article 45) de démontrer l'emploi de sa marque en liaison avec les marchandises figurant au registre

à cette date, à savoir du pain, des gâteaux et de la confiserie, il s'ensuit que ce sont ces marchandises que la propriétaire devrait adressée sous le régime de l'article 45. La propriétaire inscrite subirait sans contredit un préjudice et une injustice si je conclusais à présent qu'elle doit démontrer l'emploi de produits qui n'étaient pas au libellé des marchandises au moment de la délivrance de l'avis émis en vertu de l'article 45 ce qui est inacceptable. J'estime en outre, comme la propriétaire de la marque que la procédure sous l'article 44 est une procédure distincte de celle qu'établit l'article 45.

Il découle de ma conclusion que la date à laquelle il y a lieu d'examiner le libellé des marchandises est la date d'introduction de la procédure fondée sur l'article 45 et que l'emploi qui doit être démontré est l'emploi de la marque de commerce en liaison avec du pain, des gâteaux et de la confiserie.

Après avoir examiné la preuve, j'estime qu'elle démontre clairement l'emploi de la marque de commerce avec chacune de ces marchandises. La propriétaire a établi que la marque de commerce figure sur l'emballage des marchandises et les factures et les chiffres de vente confirment que les

ventes ont été réalisées pendant la période pertinente. Sur la question de l'emploi par Multi-Marques, je suis d'avis qu'il est conforme à l'article 50 de la *Loi sur les marques de commerce*.

La partie requérante a soutenu qu'en raison de la large portée du mot [traduction] « confiserie », il faut le restreindre aux seuls articles pour lesquels il y a eu preuve d'emploi. Comme l'ont établi les décisions *Carter-Wallace Inc. c. Wampole Canada Inc.*, 8 C.P.R. (4th) 30, et *Lander Co. Canada Ltd. c. Scott Paper Company* (12 juin 1997, marque de commerce SCOTT & Dessin, enregistrée sous le numéro 377,051, non publiée), le registraire n'est pas habilité à redéfinir les marchandises pour lesquelles l'emploi a été démontré. La large portée du mot « confiserie » n'est pas une question relevant d'une instance fondée sur l'article 45.

Vu ma conclusion que l'emploi de la marque de commerce a été démontré à l'égard de chacune des marchandises qui figuraient au registre à la date de l'avis émis en vertu de l'article 45, l'enregistrement de la marque de commerce doit rester tel qu'il est.

L'enregistrement 49,765 est maintenu conformément au paragraphe 45(5) de la *Loi sur les marques de commerce*.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 22 DÉCEMBRE 2005.

D. Savard  
Agente d'audition supérieure  
Article 45