

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE FONDÉE SUR L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : SHAKERS CLASSIC COCKTAILS
NUMÉRO D'ENREGISTREMENT : LMC 537,167

Le 13 septembre 2005, à la demande de Boughton Law Corporation (la partie requérante), le registraire a donné un avis suivant l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* à Kittling Ridge Ltd., propriétaire inscrite de la marque de commerce susmentionnée (l'inscrivante).

La marque de commerce SHAKERS CLASSIC COCKTAILS est enregistrée en liaison avec les marchandises :

« Boissons alcoolisées distillées, nommément vodka et/ou cocktails à base de rhum ».

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 doit indiquer, 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. Dans la présente affaire, la période pertinente commence le 13 septembre 2002 et se termine le 13 septembre 2005.

L'emploi en liaison avec les marchandises est défini comme suit au paragraphe 4(1) de la *Loi sur les marques de commerce* :

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.

Des dispositions spéciales relatives à l'exportation des marchandises sont exposées au paragraphe 4(3) de la Loi et ne s'appliquent pas à la présente instance.

En réponse à l'avis du registraire, l'affidavit de John Hall, président et président-directeur général (P.D.G.) de Kittling Ridge Ltd., avec pièces à l'appui, a été produit. L'inscrivante a déposé un plaidoyer écrit; aucune audience n'a été tenue dans la présente affaire.

Dans l'affidavit, M. Hall déclare qu'en tant que président et P.D.G. de Kittling Ridge, il a une connaissance personnelle des ventes, du marketing, de la distribution et de l'historique de la promotion de l'inscrivante; dans la pratique normale du commerce, Kittling Ridge commercialise, promeut, distribue et vend les marchandises en cause au Canada.

La pièce A consiste en des photographies de l'avant et de l'arrière d'une bouteille de Pina Colada et d'une bouteille de Strawberry Daquiri; la marque de commerce en cause est nettement visible sur la collerette et sur l'étiquette principale apposée sur les bouteilles. D'autres écrits, dont les mots « RHUM COCKTAIL AU RHUM », figurent également sur l'étiquette principale de chaque bouteille. La pièce C consiste en des photographies de boîtes dans lesquelles sont expédiées les marchandises; la marque de commerce visée est montrée sur le côté de la boîte. M. Hall affirme que les marchandises exposées à la pièce A ont été vendues en permanence au Canada au cours de la période pertinente, emballées dans des boîtes représentées sur la pièce C.

En ce qui concerne l'emploi de la marque de commerce sur les étiquettes et les emballages, je souligne que le mot « CLASSIC » figure au-dessus des deux mots « SHAKERS COCKTAILS ». Il est donc possible que certains lisent la marque comme étant CLASSIC SHAKERS COCKTAILS; toutefois, dans l'ensemble, je n'estime pas que la marque employée diffère substantiellement de la marque déposée. Je conclus que les caractéristiques principales ont été conservées et que la marque employée demeure reconnaissable en tant que marque de commerce déposée en soi (*Canada (Registraire des*

marques de commerce) c. *Cie internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull* (1985), 4 C.P.R. (3d) 523 à la page 525 (C.A.F.); *Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc.*, 44 C.P.R. (3d), à la page 59 (C.A.F.)).

Dans son affidavit, M. Hall soutient que la marque de commerce en cause a été employée au cours de la période pertinente et il joint, à titre de pièce B, des copies de documents de vente pour une expédition des marchandises en cause à la Régie des alcools de l'Ontario (« LCBO »), en 2003. Ces documents comprennent une commande de la LCBO datée du 30 avril 2003, la facture correspondante que l'inscrivante a adressée à la LCBO et le bordereau des marchandises — tous deux datés du 5 mai 2003 —, et un avis de livraison incomplète daté du 2 mai 2003. Je constate que tous ces documents font mention du Shakers Pina Colada et du Shakers Strawberry Daquiri, et qu'à cette occasion 328 caisses ont été vendues par l'inscrivante; tous ces documents datent de la période pertinente. En tenant compte de l'affirmation du souscripteur d'affidavit concernant l'emploi continu pendant la période pertinente, il ressort d'une interprétation juste de l'affidavit dans son ensemble que ces documents n'établissent qu'un exemple de ventes régulières des marchandises visées par l'inscrivante à la LCBO pendant la période pertinente.

Pour établir « l'emploi », la preuve d'une seule vente est suffisante pour autant que celle-ci ne semble pas avoir été créée de toutes pièces (*Phillip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd et al.*, 17 C.P.R. (3d) 237). Bien que les preuves ne soient pas écrasantes dans la présente affaire, elles ne semblent pas avoir été créées de toutes pièces et je conclus que l'inscrivante a employé la marque SHAKERS CLASSIC COCKTAILS dans la pratique normale du commerce pour « des cocktails à base de rhum ».

En ce qui concerne le libellé de l'état déclaratif des marchandises, à savoir « vodka et/ou cocktails à base de rhum », je souligne que nonobstant la présence de la conjonction « et » (ce qui pourrait exiger que l'on établisse l'emploi de la vodka et des cocktails à base de rhum – voir *John Labatt Ltd. c. Rainier Brewing Co.* (1984), 80 C.P.R. (2d) 228 (C.A.F.)), la conjonction disjonctive « ou » est également employée. Cette question est semblable à celle soulevée dans l'affaire *LIDL Stiftung & Co. KG c. Joseph Rutigliano &*

Sons, Inc. (non publiée) (2 décembre 2005; LMC 492,874 BARESI). Dans cette affaire, la preuve d'emploi de la marque en liaison avec « olives en conserve » était suffisante pour maintenir « olives en conserve ou traitées ». Pour arriver à cette conclusion, l'agent d'audience Bradbury a fait remarquer que même s'il est inhabituel d'énumérer des marchandises de cette manière [à savoir disjonctive], cette forme a vraisemblablement été acceptée parce que le terme « olives » [en soi] est un terme commercial ordinaire assez précis. De même, dans la présente affaire, les marchandises décrites avec « et/ou » ont vraisemblablement été acceptées parce que « boissons alcoolisées distillées, nommément cocktails » [en soi] est un terme commercial ordinaire assez précis. Par conséquent, je conclus que l'établissement de l'emploi de la marque, soit en liaison avec des « cocktails à base de vodka » ou des « cocktails à base de rhum » est suffisant pour maintenir toute l'expression « boissons alcoolisées distillées, nommément vodka et/ou cocktails à base de rhum » au registre.

Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue qu'il y a eu emploi de la marque de commerce visée au sens de l'article 45 et du paragraphe 4(1) de la Loi. En conséquence, l'enregistrement numéro LMC 537,167 visant SHAKERS CLASSIC COCKTAILS sera maintenu au registre conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 6 DÉCEMBRE 2007.

P. Heidi Sprung

Membre, Commission des oppositions des marques de commerce