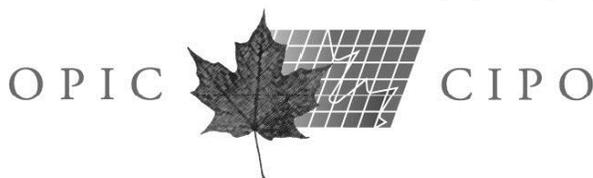


TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2011 COMC 35
Date de la décision : 2011-03-08

**DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45, engagée à
la demande de Bereskin & Parr S.E.N.C.R.L., s.r.l., visant
l'enregistrement n° LMC550101 de la marque de
commerce LIFEMAX au nom de Raj Sukul**

[1] À la demande de Bereskin & Parr S.E.N.C.R.L., s.r.l. (la Requérante), le registraire des marques de commerce a donné le 21 août 2007 l'avis que prévoit l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), à Raj Sukul (l'Inscrivant), propriétaire inscrit de la marque de commerce LIFEMAX, faisant l'objet de l'enregistrement n° LMC550101 (la marque).

[2] La marque de commerce LIFEMAX est déposée pour emploi en liaison avec les marchandises et services suivants :

Marchandises : (1) Aliments et boissons, notamment nutraceutiques et aliments fonctionnels notamment, jus de fruits, jus de légumes, céréales à déjeuner, boissons gazéifiées non alcoolisées, pâtes alimentaires, tofu, mets préparés surgelés, goûters notamment, barres de friandises, barres aux fruits, mélanges de fruits et de noix, céréales soufflées enrobées de bonbon, craquelins, bretzels; suppléments alimentaires, notamment suppléments de vitamines et de minéraux.

Services : (1) Distribution en gros de produits alimentaires et nutraceutiques.

[3] L'article 45 de la Loi dispose que le propriétaire inscrit doit indiquer, à l'égard de chacune des marchandises et/ou de chacun de 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 procédure, la période pertinente au cours de laquelle l'emploi à un moment quelconque doit être établi s'étend donc du 21 août 2004 au 21 août 2007.

[4] L'emploi d'une marque de commerce est défini à l'article 4 de la Loi, dont les dispositions applicables sont libellées comme suit :

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.

[5] Un affidavit de M. Raj Sukul a été produit en réponse à l'avis donné sous le régime de l'article 45. Ni la Requérante ni le propriétaire inscrit n'ont déposé d'observations écrites ni demandé la tenue d'une audience.

L'EMPLOI DE LA MARQUE DE COMMERCE EN LIAISON AVEC LES MARCHANDISES

[6] L'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* précise qu'il établit l'emploi de la marque de commerce « à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement ». Cependant, la nature sommaire et administrative de la procédure prévue à cet article et la volonté qui s'ensuit d'éviter la surabondance de preuves donnent à penser que, dans certains cas, il n'est pas nécessaire d'établir l'emploi de la marque à l'égard de chacune des marchandises et de chacun des services que spécifie l'enregistrement pour obtenir qu'ils ne soient pas radiés du registre [voir *Saks & Co. c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1989), 24 C.P.R. (3d) 49 (C.F. 1^{re} inst.); *Ridout & Maybee LLP c. Omega SA*, 2005 CAF 306, 39 C.P.R. (4th) 261; et *Gowling Lafleur Henderson SRL c. Neutrogena Corporation* (2009), 74 C.P.R. (4th) 153 (COMC)]. Ce principe se révèle pertinent pour les cas où l'état déclaratif donne une longue liste de marchandises et est structuré de telle manière que la démonstration de l'emploi de la marque de commerce à l'égard d'un certain nombre de

marchandises d'une catégorie donnée peut suffire à en établir l'emploi à l'égard de l'ensemble de celle-ci. Il est cependant arrivé que, contrairement à ce principe, la cour saisie exige la production d'éléments attestant l'emploi à l'égard de chacune des marchandises spécifiées comme condition de sa non-radiation [voir *John Labatt Ltd. c. Rainier Brewing Co.* (1984), 80 C.P.R. (2d) 228 (C.A.F.)]. Par ailleurs, dans *Performance Apparel Corp. c. Uvex Toko Canada Ltd.*, 2004 CF 448, 31 C.P.R. (4th) 270 [*Performance Apparel*], le juge Russell, rappelant l'équilibre à maintenir entre la nécessité d'éviter la surabondance de preuves et l'obligation d'établir l'emploi de la marque de commerce de telle sorte que le registraire puisse déterminer si elle a bien été « employée » sous le régime de l'article 45, explique que, dans ce cadre, l'affidavit doit contenir une déclaration claire d'emploi de ladite marque de commerce en liaison avec chacune des marchandises pendant la période pertinente, et exposer des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure à un tel emploi.

[7] Dans la présente procédure, l'affidavit de M. Sukul porte la déclaration quelque peu ambiguë qui suit : [TRADUCTION] « J'emploie la marque de commerce LIFEMAX en liaison avec des marchandises et des services au Canada, dans la pratique normale du commerce, depuis au moins le 13 août 2001 à l'égard des marchandises visées par l'enregistrement. » Il n'affirme pas clairement et explicitement qu'il a employé la marque en liaison avec *toutes* les marchandises que spécifie l'enregistrement (ou chacune d'entre elles), comme l'exigerait l'article 45. Par exemple, M. Sukul a produit une étiquette qu'il affirme être [TRADUCTION] « représentative des étiquettes apposées sur tous les produits alimentaires » et [TRADUCTION] « un échantillon de factures » attestant des ventes qui [TRADUCTION] « ne représentent pas tous les produits alimentaires qui ont été distribués au Canada ». L'ambiguïté provient de ce que la preuve révèle que l'Inscrivant vend des marchandises non spécifiées dans l'enregistrement, de sorte que les déclarations générales qu'on retrouve tout au long de l'affidavit concernant [TRADUCTION] « tous les produits alimentaires » ne peuvent être interprétées comme se rapportant nécessairement à chacune ou à l'ensemble des marchandises visées par ledit enregistrement.

[8] M. Sukul a joint à son affidavit dix factures adressées par Maplegrove Food and Beverage Corp. (Maplegrove) à des détaillants canadiens. Le déposant déclare qu'il est lié à Maplegrove par un accord de licence, ce qui suffit à établir l'existence d'une licence [voir *Nissan c. MAAX Canada Inc.* (2007), 65 C.P.R. (4th) 99 (C.O.M.C.)]. Il précise que,

[TRADUCTION] « selon les disposition du contrat, [il] contrôlai[t] directement ou indirectement [l'emploi de la marque], ayant notamment le droit de vérifier cet emploi à discrétion ». J'estime établi que l'emploi de la marque par Maplegrove est un emploi conforme au paragraphe 50(1) de la Loi et que, à ce titre, il peut être attribué à l'Inscrivant.

[9] Les factures de Maplegrove sont datées de mars 2006 à mai 2007 et se rapportent à des produits qu'on pourrait classer dans les catégories de la soupe en cubes, des jus de fruits et des pâtes alimentaires; je note que la soupe en cubes ne figure pas dans l'état déclaratif des marchandises que donne l'enregistrement. M. Sukul déclare que [TRADUCTION] « les produits inscrits sur ces factures portaient aussi la marque de commerce LIFEMAX » et il produit un exemple des étiquettes apposées sur les jus de fruits, où la marque LIFEMAX apparaît clairement. Au vu de la preuve produite, j'estime que l'Inscrivant a établi avoir employé la marque au Canada pendant la période pertinente en liaison avec des jus de fruits et des pâtes alimentaires. En outre, je remarque que les jus de fruits sont présentés comme [TRADUCTION] « enrichis », de sorte que, compte tenu également des déclarations du déposant à ce propos et de l'ensemble de l'affidavit, je m'estime fondé à admettre que ces marchandises étaient des « nutraceutiques et aliments fonctionnels ».

[10] Bien que M. Sukul affirme dans son affidavit que les éléments de preuve produits sont représentatifs d'autres produits portant la marque, il résulte une certaine ambiguïté, comme je le disais plus haut, de ce que ces éléments se rapportent exclusivement à des jus de fruits et à des pâtes alimentaires, et de ce qu'il ne soit pas fait explicitement état de l'emploi de la marque en liaison avec les autres marchandises. Or, il est bien établi que les ambiguïtés de la preuve doivent être résolues en défaveur du propriétaire inscrit [*Aerosol Fillers Inc. c. Plough (Canada) Ltd.* (1979), 45 C.P.R. (2d) 194 (C.F. 1^{re} inst.), conf. par (1980), 53 C.P.R. (2d) 62 (C.A.F.)]. En conséquence, étant donné que la preuve n'établit l'emploi que d'un nombre très limité des marchandises visées par l'enregistrement et que l'emploi de chacune de celles-ci n'a pas été explicitement affirmé, l'enregistrement ne peut être maintenu à l'égard des marchandises en liaison avec lesquelles l'emploi n'a pas été démontré.

L'EMPLOI DE LA MARQUE DE COMMERCE EN LIAISON AVEC LES SERVICES

[11] M. Sukul fait les déclarations suivantes : [TRADUCTION] « J'assure la distribution en gros de produits alimentaires et de nutraceutiques », et [TRADUCTION] « j'achète les produits alimentaires à des producteurs et à des conserveries de divers pays, et des étiquettes sont apposées sur tous ces produits ». Il ne propose aucun élément tendant à établir que la marque soit montrée dans l'exécution ou l'annonce des services visés par l'enregistrement, ainsi que l'exige le paragraphe 4(2). Comme je l'ai conclu plus haut, les factures de Maplegrove démontrent la vente de marchandises (dont le déposant affirme qu'elles portaient la marque) à des détaillants et distributeurs canadiens; cependant, la marque elle-même n'apparaît pas sur ces factures, de sorte qu'elles n'indiquent pas l'emploi de la marque en liaison avec les services que spécifie l'enregistrement [voir *Tint King of California Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, 56 C.P.R. (4th) 223 (C.F.); et *Groupe Nexio Inc. c. Samsung Electronics Co.* (2008), 68 C.P.R. (4th) 268 (C.O.M.C.)]. Il n'a pas été produit non plus d'autres éléments de preuve qui permettraient au registraire de conclure que la marque ait été employée au Canada, pendant la période pertinente, en liaison avec les services de « [d]istribution en gros de produits alimentaires et nutraceutiques ».

DÉCISION

[12] La preuve considérée dans son ensemble me convainc que la marque a été employée, au sens de l'article 45 et du paragraphe 4(1) de la Loi, en liaison avec les marchandises suivantes : « aliments et boissons, nommément nutraceutiques et aliments fonctionnels nommément, jus de fruits et pâtes alimentaires ». Mais je ne puis conclure que l'emploi de la marque a été établi en liaison avec les marchandises suivantes : « aliments et boissons, nommément nutraceutiques et aliments fonctionnels nommément, jus de légumes, céréales à déjeuner, boissons gazéifiées non alcoolisées, tofu, mets préparés surgelés, goûters nommément, barres de friandises, barres aux fruits, mélanges de fruits et de noix, céréales soufflées enrobées de bonbon, craquelins, bretzels; suppléments alimentaires, nommément suppléments de vitamines et de minéraux ». Je ne puis conclure non plus que l'emploi de la marque a été établi en liaison avec les services de « distribution en gros de produits alimentaires et nutraceutiques ». L'Inscrivant n'a pas produit

d'éléments tendant à établir l'emploi de la marque en liaison avec ces marchandises ou ces services, et il n'a pas invoqué de circonstances spéciales qui justifieraient ce défaut d'emploi.

[13] En vertu des pouvoirs qui me sont délégués sous le régime du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera modifié de manière à radier, en application de son article 45, les marchandises suivantes : « *jus de légumes, céréales à déjeuner, boissons gazéifiées non alcoolisées, tofu, mets préparés surgelés, goûters nommément, barres de friandises, barres aux fruits, mélanges de fruits et de noix, céréales soufflées enrobées de bonbon, craquelins, bretzels; suppléments alimentaires, nommément suppléments de vitamines et de minéraux* »; ainsi que les services suivants : « *[d]istribution en gros de produits alimentaires et nutraceutiques* ».

P. Heidi Sprung
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Édith Malo, LL.B.