

TRADUCTION/TRANSLATION

INSTANCE EN VERTU DE L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : KING COBRA
NUMÉRO D'ENREGISTREMENT : TMA 337,189

Le 3 juin 2004, à la demande de MM. Sim et Mc Burney, le registraire a fait parvenir l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* à Anheuser-Busch, Incorporated, le propriétaire inscrit de la marque de commerce visée par l'enregistrement susmentionné.

La marque de commerce KING COBRA est enregistrée pour emploi en liaison avec :

- (1) Bière, ale et porter
- (2) Bière, nommément liqueur de malt

Selon l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13, le propriétaire inscrit d'une marque de commerce doit, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, indiquer si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années 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 est tout moment entre le 3 juin 2001 et le 3 juin 2004.

L'emploi en liaison avec les marchandises est décrit 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 a été 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.

Le paragraphe 4(3) de la Loi contient des dispositions spéciales concernant l'exportation des marchandises qui ne s'appliquent pas en l'espèce.

En réponse à l'avis du registraire, l'inscrivant a produit l'affidavit de John Hanichak, vice-président des Opérations régionales pour Anheuser-Busch International, Inc. L'inscrivant a produit ses observations écrites et les deux parties étaient représentées à l'audience.

Dans son affidavit, M. Hanichak déclare que son entreprise (Anheuser-Busch International, Inc.) et l'inscrivant (Anheuser-Busch, Incorporated) sont des filiales en propriété exclusive de Anheuser-Busch Companies, Inc. Collectivement, ces entreprises sont appelées « Anheuser-Busch » dans l'affidavit. M. Hanichak déclare que son entreprise est responsable des opérations canadiennes et qu'il est au service de Anheuser-Busch depuis décembre 1976; ses responsabilités actuelles incluent la supervision des ventes de produits de marque au Canada. L'affidavit ne fait pas état des ventes d'ale et de porter. À l'audience, l'inscrivant a indiqué qu'il n'avait pas revendiqué l'emploi de la marque en cause sur les boissons « ale et porter », mais seulement sur la « liqueur de malt ».

M. Hanichak admet dans son affidavit qu'il n'y a eu aucune vente de « liqueur de malt » au Canada au cours de la période pertinente; la question maintenant est de savoir si l'affidavit établit des faits à partir desquels il est possible de conclure que le défaut d'emploi est attribuable à des circonstances spéciales le justifiant.

Preuve

Je passe maintenant aux parties pertinentes de l'affidavit. Au paragraphe 3, M. Hanichak déclare que KING COBRA est une liqueur de malt brassée naturellement et corsée, avec une teneur en alcool plus élevée que la plupart des autres bières vendues par Anheuser-

Busch. Il soutient également que KING COBRA a été introduit aux États-Unis pour la première fois en 1984 et y est toujours en vente depuis. KING COBRA est activement commercialisée et publicisée aux États-Unis et Anheuser-Busch a consacré plus de 9 millions de dollars américains pour la publicité, le merchandising et la promotion des ventes de la bière KING COBRA au cours des neuf années entre 1995 et 2003. Au paragraphe 4, M. Hanichak affirme que la bière KING COBRA est particulièrement populaire auprès des Afro-Américains des États-Unis et que la publicité du produit est conçue pour sensibiliser ce segment de marché.

Au paragraphe 5, M. Hanichak déclare que les dossiers de Anheuser-Busch à propos des produits KING COBRA au Canada sont incomplets. Il affirme que les dossiers semblent indiquer que la bière KING COBRA a été vendue pour la première fois au Canada vers décembre 1987 et qu'elle était vendue par le biais de la Régie des alcools de l'Ontario (LCBO) au printemps et à l'été 1994, mais que les ventes ont cessé peu de temps après 1994. La pièce C est constituée de correspondances à la LCBO de Anheuser-Busch International, Inc., en date du 14 mars 1994 et du 14 avril 1994 respectivement. Je constate qu'aucune des lettres ne fournit une preuve de ventes réelles, mais indique plutôt qu'une entente a été conclue avec la LCBO en ce qui concerne le prix, l'emballage et les exigences pour le marquage de caisses.

Les motifs que donne M. Hanichak justifiant le défaut d'emploi de la bière KING COBRA au Canada depuis 1994 sont les suivants : (1) les stratégies publicitaires de l'inscrivant pour les États-Unis ne seraient pas efficaces au Canada étant donné la faible concentration de la clientèle visée correspondante au Canada, et la nécessité par conséquent de repositionner la marque pour la vente au Canada; et (2) la nécessité de convaincre un agent canadien d'accepter la marque malgré ces difficultés de commercialisation.

M. Hanichak invoque une intention de reprendre l'emploi de la marque et quelques activités qui s'y rattachent. Il indique que des discussions ont été entamées en août 2001 avec La Brasserie Labatt Limitée, le principal agent de l'inscrivant au Canada, en ce qui

concerne les ventes éventuelles de KING COBRA au Canada, mais aucune entente n'avait encore été conclue à ce moment. Je constate qu'aucun détail n'a été donné en ce qui a trait à ces discussions; plus particulièrement, aucun motif n'est donné pour expliquer le fait qu'aucune entente n'ait été conclue. Deux ans plus tard, en août 2003, il semble que cette question ait été soulevée une autre fois à l'interne quand M. Hanichak déclare « que Anheuser-Busch a décidé d'introduire à nouveau KING COBRA au Canada ». Il affirme que Labatt a indiqué au début de septembre 2003 qu'elle était préparée à vendre la marque KING COBRA au Canada.

Je remarque qu'aucun détail des mesures prises en ce qui a trait à la reprise d'emploi entre août 2001 et août 2003 n'est fourni et aucune raison n'est donnée pour ce trou de deux ans dans les discussions. Par exemple, aucune indication n'est donnée à savoir si Anheuser-Busch essayait activement de localiser un agent substitut. Par la suite, il y a eu un autre trou inexplicé d'environ 10 mois jusqu'à la tenue des réunions les 1^{er} et 2 juin 2004 (une journée avant la date de l'avis prévu à l'article 45) entre Labatt et Anheuser-Busch quand il a été décidé que la réintroduction au Canada aurait probablement lieu avant le 31 octobre 2004.

Au paragraphe 10, M. Hanichak déclare qu'en fait la marque KING COBRA a été réintroduite au Canada en novembre 2004. Il joint à titre de pièce D une copie du dessin pour l'emballage canadien de la bière KING COBRA, qui a été finalisé en octobre 2004, c'est-à-dire après la date de l'avis prévu à l'article 45 et aucune indication n'est donnée quant au moment où la préparation du dessin a commencé. La pièce E est une copie d'une facture concernant la vente de la bière KING COBRA à Labatt en Alberta le 12 novembre 2004. La pièce F est la page couverture de la liste des produits de Connect Logistics Services Inc. (distributeur de spiritueux, vins et bières étrangères pour l'Alberta Gaming and Liquor Commission) et une page sur laquelle apparaît KING COBRA. La pièce G comprend des photographies du produit KING COBRA exposé pour la vente en Alberta, en novembre 2004.

M. Hanichak conclut en disant qu'il n'est pas inhabituel de prendre plus ou moins 18 mois pour mettre un produit sur le marché, surtout un produit dont les stratégies publicitaires existantes ne correspondent pas à la clientèle prévue.

Circonstances spéciales

Pour établir l'existence de circonstances spéciales, le titulaire de l'enregistrement est tenu de fournir la date à laquelle la marque de commerce a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date (par. 45(1) de la Loi); dans le cas où le défaut d'emploi n'est pas attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient, l'enregistrement est susceptible de radiation ou de modification en conséquence (par. 45(3)). L'absence d'une date de dernier emploi n'est pas fatale; généralement, la date de l'enregistrement ou la date de cession de la marque au propriétaire actuel sera utilisée (*GPS (U.K.) c. Rainbow Jean Co.* 58 C.P.R. (3d) 535). Il est bien établi en droit que trois critères doivent être pris en considération dans l'évaluation des circonstances qui justifieraient le défaut d'emploi; premièrement, la durée du défaut d'emploi; deuxièmement, si le défaut d'emploi par le propriétaire inscrit s'explique par des circonstances indépendantes de sa volonté; troisièmement, il faut s'enquérir de l'existence d'une intention sérieuse de reprendre dans un bref délai l'emploi de la marque (*Registraire des marques de commerce c. Harris Knitting Mills Ltd.*, 4 C.P.R. (3d) 488 (CAF)).

Relativement aux circonstances indépendantes de la volonté du propriétaire, elles « renvoient à des circonstances particulières ou anormales que vivent des personnes participant à une activité commerciale particulière en raison de l'interaction de différentes forces externes plutôt que des actes volontaires d'un commerçant donné » (*John Labatt Ltd. c. The Cotton Club Bottling Co.*, 25 C.P.R. (2d) 115, à la p.125). Dans l'affaire *Harris Knitting Mills*, précitée, la Cour a précisé que les « circonstances spéciales » doivent être celles « qui ne se retrouvent pas dans la majorité des cas de défaut d'emploi d'une marque ». La Cour ajoutait un peu plus loin :

Il est impossible de dire de façon précise ce que doivent être les circonstances dont parle le paragraphe 44(3) [45(3)] pour justifier le défaut d'emploi d'une marque. On peut cependant souligner l'importance à cet égard de la durée du défaut d'emploi et de la probabilité qu'il se prolonge longtemps; en effet, des circonstances peuvent justifier un défaut d'emploi pour un bref laps de temps sans pour autant justifier un défaut d'emploi prolongé. Il est capital, aussi, de savoir dans quelle mesure le défaut d'emploi est attribuable à la seule volonté du propriétaire de la marque plutôt qu'à des obstacles indépendants de lui. On ne voit pas bien pourquoi on excuserait le défaut d'emploi attribuable à la seule volonté du propriétaire de la marque.

Un examen de deux jugements de principe sur le sujet - *Ridout & Maybee c. Sealy Canada Ltd.*, 87 C.P.R. (3d) 307 (C.F. 1^{re} inst.), conf. 83 C.P.R. (3d) 276, et *Oyen Wiggs Green & Mutala c. Pauma Pacific Inc.*, 84 C.P.R. (3d) 287 (CAF), conf. 76 C.P.R. (3d) 48, indique que lorsque la période de non-emploi n'est pas trop longue, (c.-à-d. environ 3 ans dans ces affaires), **et** quand une intention de reprendre l'emploi a été établie avant la délivrance de l'avis prévu à l'article 45, sous forme de mesures prises durant la période pertinente, **et** lorsqu'il y a eu une reprise effective de l'emploi, l'omission du propriétaire de prouver des circonstances indépendantes de sa volonté acceptables (deuxième critère de *Harris Knitting Mills*), n'est pas fatale. Dans les deux cas, il semble que des mesures actives et concrètes visant la reprise de l'emploi ont été détaillées dans la preuve.

Toutefois, dans la décision récente de la Cour fédérale dans l'affaire *Smart & Biggar c. Procureur général du Canada et Scott Paper Limited* (décision non publiée : 2006 CF 1542), où la période de non-emploi était d'une durée de 13 ans, la Cour a infirmé la décision du registraire qui avait souscrit au raisonnement suivi dans *Ridout & Maybee* et *Oyen Wiggs*. Ce faisant, le juge Strayer a affirmé au paragraphe 11:

[TRADUCTION] Il m'est difficile de comprendre, en droit, comment une véritable intention d'employer une marque de commerce, bien que présente avant la signification de l'avis prévu à l'article 45, peut « justifier le défaut d'emploi »

pour une période de 3 ans, en considérant que ces 3 années ont été précédées par une autre période de 10 ans pendant laquelle la marque n'était pas en usage. Pourrait-on « justifier » une absence d'un mois d'un écolier faisant de l'école buissonnière parce qu'au moment où il a été confronté, il démontrait, sans toutefois avoir d'explication pour ses absences passées, qu'il avait véritablement l'intention de retourner à l'école la semaine suivante?

Je constate que dans l'affaire *Smart & Biggar*, contrairement aux affaires *Ridout & Maybee* et *Oyen Wiggs*, non seulement la période de non-emploi a duré 13 ans, mais aucun motif n'a été donné. De plus, il n'y avait aucune indication que la marque ait déjà été utilisée au Canada.

(i) Date de dernier emploi

En ce qui concerne le calcul de la date de dernier emploi dans la présente affaire, la partie requérante prétend que les faits sont insuffisants pour déterminer la date de dernier emploi et que par conséquent, il convient d'utiliser la date d'enregistrement (février 1988) (*GPS (U.K.) c. Rainbow Jean Co.*, précité). On peut donc conclure que la marque en cause n'a pas été employée pendant 16 ans. De plus, la partie requérante soutient qu'étant donné que la période estimée de défaut d'emploi est de 16 ans, les faits en l'espèce ne correspondent pas aux décisions dans *Ridout & Maybee c. Sealy Canada Ltd.*, 87 C.P.R. (3d) 307, et *Oyen Wiggs Green & Mutala c. Pauma Pacific Inc.*, 84 C.P.R. (3d) 287. Au contraire, la partie requérante prétend que les faits se rapprochent davantage de la décision rendue récemment dans l'affaire *Smart & Biggar c. Scott Paper Limited*, précitée.

L'inscrivant soutient que les faits en l'espèce cadrent tout à fait avec l'affaire *Ridout & Maybee c. Sealy Canada Ltd.*, précitée, puisque la période de non-emploi devrait être calculée seulement à partir de 1994 (environ 10 ans), et qu'il existait aussi une intention sérieuse de reprendre l'emploi de la marque au cours de la période pertinente, et l'emploi même de la marque en cause a été repris.

En ce qui concerne l'exigence relative à la date du dernier emploi, je ne peux accepter les lettres en date de 1994 à la LCBO à titre de preuve pour établir cette date. En fait, elles soulèvent plus de questions qu'elles n'en résolvent. Cela est particulièrement vrai dans le cas des déclarations vagues de M. Hanichak sur leur pertinence et l'absence d'information en ce qui concerne les ventes au Canada au moment où ces lettres ont été écrites. À mon avis, sans plus de précision, ces lettres veulent simplement dire qu'il y a eu négociation à propos du respect des règles d'emballage et d'étiquetage et ne confirment aucunement que les ventes ont réellement été effectuées. Même si j'étais disposé à accepter 1994 comme date de dernier emploi, il y aurait toujours une période de non-emploi d'environ 10 ans – une longue période.

(ii) Intention sérieuse de reprendre l'emploi

En ce qui concerne l'exigence relative à l'intention sérieuse de reprendre l'emploi, bien qu'il semble y avoir eu de véritables ventes de la liqueur de malt KING COBRA au Canada après l'avis prévu à l'article 45, à l'exception d'une référence à une réunion en août 2001 et une autre en août 2003, il semble qu'aucune décision définitive à propos de la réintroduction de la marque KING COBRA n'ait été prise avant les 1^{er} et 2 juin 2004. En conséquence, je ne peux conclure que des mesures concrètes ont été prises durant la période pertinente relativement à la reprise des ventes du produit, hormis des discussions du conseil d'administration à propos desquelles nous détenons aucun détail. Dans le contexte des motifs de M. Hanichak susmentionnés quant au défaut d'emploi, on aurait pu s'attendre à des précisions quant au progrès des plans de commercialisation pour le repositionnement de la marque au Canada et à des détails sur la recherche d'un agent voulant distribuer le produit au Canada.

(iii) Raisons indépendantes de la volonté du propriétaire

Quant à savoir si les motifs de défaut d'emploi dépassaient la volonté du titulaire de l'enregistrement, M. Hanichak déclare qu'il était nécessaire de repositionner la marque pour la vente au Canada et de convaincre un agent canadien d'accepter la marque malgré les difficultés publicitaires. Aucune précision n'est fournie quant aux difficultés que soulèvent le repositionnement sur le marché et la recherche pour trouver un agent ou un

distributeur sérieux au Canada ou quant au progrès réalisé. En l'absence de précisions supplémentaires, les conditions du marché ne sont généralement pas considérées comme étant des circonstances indépendantes de la volonté du propriétaire qui pourraient justifier le défaut d'emploi pendant 16 ans (*Registraire des marques de commerce c. Harris Knitting Mills Ltd.*, 4 C.P.R. (3d) 488 (CAF); *Lander Co. Canada Ltd. c. Alex E MacRae & Co.* 46 C.P.R. (3d) 417).

De plus, même si l'on peut comprendre la déclaration de M. Hanichak voulant qu'un lancement de produit sur le marché après que l'intention de réutiliser la marque ait été énoncée prenne 18 mois, il est difficile de voir comment de telles exigences logistiques pourraient justifier le défaut d'emploi puisqu'il semble que la décision définitive de reprendre l'emploi n'ait été prise qu'à la fin de la période pertinente, la journée avant la signification de l'avis prévu à l'article 45. Il semble que les conditions de marché ainsi que la nécessité de repositionner les marques n'étaient que des facteurs qui ont influencé la décision volontaire des titulaires de l'enregistrement de ne pas utiliser la marque. Dans la présente instance, la preuve tend simplement à montrer qu'une décision commerciale avait été prise afin de reprendre l'emploi après une longue période de non-emploi. Malheureusement, il semble que la décision de justifier le défaut d'emploi durant la période pertinente ait été prise trop tard.

Je conclus aussi que la décision de la Cour fédérale dans l'affaire *Smart & Biggar*, précitée, est déterminante du fait que le juge Strayer déclare ce qui suit au paragraphe 13 :

[TRADUCTION] Dans l'affaire *Ridout and Maybee*, précitée, le savant juge de première instance a conclu que la période de non-emploi était d'un peu plus de 3 ans. Le juge a conclu que l'inscrivant n'avait pas prouvé que le défaut d'emploi était attribuable à des circonstances spéciales indépendantes de sa volonté, mais certains éléments de preuve montraient clairement que, pendant la période pertinente, l'inscrivant envisageait de reprendre l'emploi de la marque et l'avait fait après la signification de l'avis. Ces faits sont fort différents de ceux de la

présente affaire, puisque dans ce cas-ci, le défaut d'emploi a duré 13 ans; en fait, rien ne montrait un emploi de la part de l'inscrivant avant que l'avis prévu à l'article 45 ne soit donné. *Avec égards, je suis aussi tenté d'accorder beaucoup plus de poids au fait que l'agent d'audience principal a conclu que le défaut d'emploi n'était pas attribuable à des circonstances indépendantes de la volonté de l'inscrivant.* Je pense que l'application de ce facteur pour refuser et justifier serait conforme à la position de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire *Registraire des marques de commerce c. Harris Knitting Mills Ltd*, précitée. (Je souligne.)

En d'autres mots, lorsqu'il y a eu une longue période de non-emploi, il faut accorder plus d'importance à l'obligation du propriétaire d'établir les circonstances indépendantes de sa volonté, et ce, même s'il a réellement repris l'emploi de la marque.

En l'espèce, il y a une longue période de non-emploi, 16 ans, aucune circonstance spéciale n'a été démontrée et les mesures actives et concrètes prises pour reprendre l'emploi durant la période pertinente ne sont pas suffisamment détaillées. Par conséquent, je ne peux conclure que l'inscrivant ait démontré des circonstances spéciales qui pourraient justifier le défaut d'emploi aux termes de l'article 45.

Compte tenu de tout ce qui précède, j'arrive à la conclusion que l'enregistrement TMA 337,189 du propriétaire pour la marque de commerce KING COBRA doit être radiée du registre pour défaut de prouver l'emploi suivant l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 11 AVRIL 2007.

P. Heidi Sprung

Membre, Commission des oppositions des marques de commerce