



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

Référence : 2013 COMC 137
Date de la décision : 2013-08-27

TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45, engagée à
la demande de McMillan LLP visant l'enregistrement
n° LCM280831 de la marque de commerce OLD TYME
JAMAICAN au nom de Good-O Beverage Company**

[1] À la demande de McMillan LLP (la Requérante) le Registraire des marques de commerce a émis un avis en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi) le 12 janvier 2011 à Chatham Imports, Inc., l'ancien propriétaire de l'enregistrement n° LCM280831 de la marque de commerce OLD TYME JAMAICAN (la Marque).

L'enregistrement de la Marque a été cédé à Good-O Beverage Company (la Déposante) avec une date d'entrée en vigueur fixée au 7 avril 2003. Ainsi, je suis convaincue que la Déposante était la propriétaire de la Marque au cours de la période pertinente.

[2] La Marque est enregistrée aux fins d'emploi en liaison avec les marchandises suivantes : « bière au gingembre; boissons gazeuses, y compris à base d'oseille, champagne cola et soda mousse; confitures et sauces épicées ».

[3] Selon l'article 45 de la Loi, le propriétaire inscrit de la marque de commerce doit, à l'égard de chacune des marchandises que spécifie l'enregistrement, indiquer si la marque 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'espèce, la période pertinente au cours de laquelle l'emploi doit être établi s'étend du 12 janvier 2008 au 12 janvier 2011.

[4] Aux fins de la présente décision, la définition pertinente d'« emploi » en liaison avec les marchandises est énoncée au paragraphe 4(1) de la Loi :

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.

[5] Il est bien établi que, dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45, de simples affirmations d'emploi ne suffisent pas à prouver qu'il y a eu emploi [*Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le critère relatif à la preuve d'emploi sous le régime de l'article 45 soit très peu exigeant [*Woods Canada Ltd. c. Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst.)], et même s'il n'est pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co. Ltd. c. Registraire des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst.)], il faut néanmoins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée au cours de la période pertinente en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services spécifiés dans l'enregistrement.

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Déposante a produit l'affidavit de Thomas Rayman Bedessee, vice-président de Bedessee Imports Ltd. (Bedessee), l'importateur et distributeur de la Déposante, souscrit de la part de la Déposante. Seule la Déposante a produit un plaidoyer écrit et aucune audience n'a eu lieu.

[7] Dans son affidavit, M. Bedessee décrit la pratique normale du commerce pour la vente des marchandises au Canada. Spécifiquement, M. Bedessee déclare que la Déposante vend ses marchandises à son entreprise, Bedessee, qui est le distributeur canadien des produits vendus sous la Marque. En tant qu'importateur et distributeur, Bedessee reçoit les produits pour la vente au Canada portant déjà les étiquettes de la Marque. Bedessee vend les marchandises aux détaillants de boutiques spécialisées antillaises, ouest-africaines, latino-américaines et asiatiques de même que d'épiceries et de supermarchés traditionnels. Ces magasins vendent les marchandises au grand public. Bedessee vend également les marchandises à des boulangeries et des fabricants de produits alimentaires qui les emploient dans la fabrication de leurs propres

produits. Finalement, M. Bedessee affirme que Bedessee vend également la plupart des marchandises sur son site Web (*www.bedessee.com*), qui a été lancé en 1999.

[8] L'affidavit de M. Bedessee comporte deux sortes principales de preuves : des échantillons de produits ainsi que des étiquettes et des factures.

Concession de non-emploi par la Déposante

[9] Dans son affidavit, M. Bedessee déclare que la Déposante n'a pas employé la Marque en liaison avec les marchandises « confitures et sauces épicées » au cours de la période pertinente. De plus, l'existence de circonstances particulières de nature à justifier le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec ces marchandises n'a pas été établie.

La Déposante a-t-elle employé la Marque dans la pratique normale du commerce en liaison avec les autres marchandises au cours de la période pertinente?

[10] M. Bedessee a joint à son affidavit des photos de bouteilles de bière de gingembre, de soda mousse et de champagne cola qu'il déclare être représentatives de celles vendues au cours de la période pertinente (pièces B à D).

[11] M. Bedessee a également joint à son affidavit la copie d'une étiquette qu'il déclare être représentative des étiquettes apposées sur les bouteilles de bière de gingembre vendues au Canada en liaison avec la Marque au cours de la période pertinente (pièce E). M. Bedessee fait remarquer que le nom de la Déposante figure bien en vue sur l'étiquette. Il confirme également que les étiquettes apposées sur les autres sortes de boissons gazeuses vendues par la Déposante sont identiques à celle jointe en pièce E, sauf qu'elles indiqueraient la sorte de boisson gazeuse en question.

[12] Je remarque que toutes les étiquettes soumises comme preuve affichent la Marque comme partie intégrante d'une marque figurative. L'enregistrement d'une marque verbale n'est pas menacé par l'emploi d'un dessin, à condition évidemment que la marque verbale reste reconnaissable. Je suis convaincue que la Marque est reconnaissable dans le cadre de la marque figurative affichée sur les étiquettes des produits.

[13] M. Bedessee joint à son affidavit des copies de factures qui, à mon avis, démontrent la vente de boissons gazeuses (champagne cola et soda mousse) de Bedessee à des détaillants au Canada en liaison avec la Marque entre 2009 et 2010 (pièces F et G). M. Bedessee fait remarquer que les factures accompagnent les marchandises lors du transfert de possession.

[14] Je remarque qu'il n'y a aucune référence spécifique à l'égard de la boisson gazeuse à base d'oseille. En fait, les factures ne portent que sur le « champagne cola » et le « soda mousse ». De plus, les déclarations de M. Bedessee en ce qui concerne le caractère représentatif des échantillons de bouteilles et d'étiquettes ne font référence qu'aux preuves représentatives de « boissons gazeuses, y compris champagne cola et soda mousse ». Dans son plaidoyer écrit, la Déposante affirme que la boisson gazeuse à base d'oseille devrait demeurer dans l'état déclaratif des marchandises puisqu'elle est comprise dans la catégorie générale de « boissons gazeuses » pour laquelle l'emploi a été démontré. Cependant, compte tenu de l'absence totale de toute mention d'« oseille » dans les déclarations concernant le caractère représentatif de la preuve et son absence des factures, je suis convaincue que la Déposante n'a pas établi l'emploi de la Marque au Canada au cours de la période pertinente en liaison avec les boissons gazeuses à base d'oseille.

[15] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que la Déposante a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les marchandises : « bière au gingembre; boissons gazeuses, y compris champagne cola et soda mousse » dans la pratique normale du commerce au Canada au cours de la période pertinente.

Décision

[16] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi et selon les dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera modifié afin de radier les marchandises « ... à base d'oseille ...; confitures et sauces épicées ».

[17] L'état déclaratif des marchandises modifié se lira comme suit :

Bière au gingembre; boissons gazeuses, y compris champagne cola et soda mousse

Andrea Flewelling
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay