

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45

MARQUE DE COMMERCE : WONDER BERRY/MORS/Airelles rouges Dessin d'étiquette
NUMÉRO D'ENREGISTREMENT : TMA597,085

Le 21 décembre 2006, à la demande de Gowling Lafleur Henderson LLP, le registraire a donné l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la « Loi »), à Open Joint Stock Company « Wimm-Bill-Dann Foods », la propriétaire inscrite de la marque de commerce enregistrée sous le n° TMA597,085, WONDER BERRY/MORS/Airelles rouges Dessin d'étiquette (la « Marque »), reproduite ci-dessous :



La Marque est enregistrée en liaison avec « boissons aux fruits, punch aux fruits et boissons gazeuses aromatisées aux fruits ».

Selon l'article 45 de la Loi, le propriétaire inscrit de la marque de commerce doit, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services 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. Si l'emploi n'est pas établi, la question à trancher est celle de

savoir si le défaut d'emploi est attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient.

L'emploi d'une marque de commerce est défini à l'article 4 de la Loi, reproduit ci-dessous :

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.

(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.

Il incombe entièrement à l'inscrivante de convaincre le registraire que la marque de commerce est employée [voir *88766 Inc. c. George Weston Ltd.* (1987), 15 C.P.R. (3d) 260, à la page 266]. Toutefois, compte tenu de l'objet et de la portée de l'article 45, le critère que doit respecter l'inscrivante n'est pas très exigeant. Une preuve d'emploi *prima facie* est suffisante [voir *Austin Nichols & Co. c. Cinnabon, Inc.* (1998), 82 C.P.R. (3d) 513 (C.A.F.), à la page 525].

En réponse à l'avis prévu à l'article 45, la propriétaire inscrite a produit l'affidavit de Tony Maher, le président-directeur général de l'inscrivante.

Seule l'inscrivante a produit un plaidoyer écrit. La tenue d'une audience n'a pas été demandée.

M. Mayer fournit les renseignements suivants :

- L'inscrivante a accordé à WBD International Corp., qui fait également le commerce sous le nom de Wonder Berry Inc., une licence exclusive d'emploi de la Marque au Canada (la

pièce « A » est une copie de l'accord octroyant la licence d'emploi de la Marque en liaison avec boissons aux fruits non alcooliques et prévoyant diverses dispositions à l'égard du contrôle de la qualité).

- L'inscrivante a accordé une licence à Ramensky Diary lui permettant de fabriquer et d'emballer en Russie pour l'inscrivante les marchandises visées par l'enregistrement (la pièce « B » est une copie de l'accord octroyant la licence d'emploi de la Marque en liaison avec toute marchandise de la classe internationale 32 et prévoyant diverses dispositions à l'égard du contrôle de la qualité).
- L'inscrivante expédie les marchandises fabriquées et emballées par son licencié en Russie au Canada et ailleurs pour la vente et la revente.
- Durant la période pertinente de trois ans, l'inscrivante a vendu sans interruption les marchandises visées par l'enregistrement à son licencié au Canada; ces marchandises étaient fabriquées par le licencié de l'inscrivante en Russie et leur emballage affichait clairement la Marque au moment de la vente (la pièce « C » est une copie d'un emballage de carton représentatif).
- Les spécimens de factures qui ont été fournis font état à la fois des ventes au licencié au Canada provenant des tierces parties et des ventes effectuées par le licencié au Canada à des tierces parties, à savoir des entreprises canadiennes telles Emporium Deli et Highland Farms (voir les pièces « E » et « F »).

En me fondant sur les pièces « A » et « B », je suis convaincue que l'emploi de la Marque par les licenciés de l'inscrivante valait emploi par l'inscrivante suivant l'article 50 de la Loi.

En me fondant sur la pièce C, je suis convaincue que la Marque a été apposée sur l'emballage de l'inscrivante de manière à satisfaire aux exigences de l'article 4 de la Loi à l'égard de l'emploi. En outre, toute différence entre la marque employée et la marque enregistrée est sans conséquence. Quant à l'arrêt de la Cour d'appel fédérale *Le registraire des marques de commerce c. Compagnie Internationale Pour L'Informatique CII Honeywell Bull Societe Anonyme et al.* 4 C.P.R. (3d) 523, la

question concernant l'emploi d'une marque consiste à déterminer si la marque a été employée d'une façon telle qu'elle n'en a pas perdu son identité et qu'elle est demeurée reconnaissable malgré les distinctions existant entre la forme sous laquelle elle a été enregistrée et celle sous laquelle elle est employée. Comme il est indiqué à la page 525 de l'arrêt, « [l]e critère pratique qu'il faut appliquer pour résoudre un cas de cette nature consiste à comparer la marque de commerce enregistrée et la marque de commerce employée et à déterminer si les distinctions existant entre ces deux marques sont à ce point minimales qu'un acheteur non averti conclurait, selon toute probabilité, qu'elles identifient toutes deux, malgré leurs différences, des marchandises ayant la même origine ». En l'espèce, les caractéristiques dominantes de la marque enregistrée ont été clairement conservées. Les caractéristiques principales de la Marque enregistrée comprennent deux cadres contenant les termes WONDER BERRY imprimés dans le cadre supérieur, le terme MORS ainsi qu'un décor pastoral dans le cadre inférieur plus long que le premier et l'image en surimpression d'une corbeille à fruits placée au-dessus de la limite inférieure de ce deuxième cadre. Toutes ces caractéristiques ont été conservées dans la marque reproduite à la pièce « C ». L'ajout des termes descriptifs tels « original Russian », « soft drink from berries », « Red Whortleberry » et « from hand picked wild berries » n'empêche pas le maintien de l'enregistrement.

En me fondant sur les pièces « E » et « F », je suis convaincue qu'il y a eu des ventes de boissons aux fruits en liaison avec la Marque au Canada dans la pratique normale du commerce entre le 21 décembre 2003 et le 21 décembre 2006.

Il reste la question de savoir si l'emploi de la Marque a été indiqué en liaison avec chacune des marchandises visées par l'enregistrement. M. Maher a désigné les marchandises visées par l'enregistrement collectivement dans son affidavit comme [TRADUCTION] « les marchandises en question ». Seul un spécimen d'emballage a été fourni. Celui-ci est désigné comme représentatif pour les emballages dans lesquels les marchandises en question étaient vendues pendant la période pertinente, mais il désigne le produit comme [TRADUCTION] « boissons gazeuses aux baies ».

Étant donné que l'inscrivante est tenue d'établir l'emploi, plutôt que de le déclarer tout simplement,

j'estime que la preuve appuie seulement la conclusion selon laquelle la Marque a été employée en liaison avec les marchandises « boissons gazeuses aromatisées aux fruits ». Lorsqu'il est question d'une liste de marchandises visées par un enregistrement, la pratique consiste à considérer chaque marchandise figurant dans la liste comme étant d'une manière ou d'une autre distincte des autres [voir *John Labatt Ltd. c. Rainier Brewing Co.* (1984), 80 C.P.R. (2d) 228 (C.A.F.), aux pages 236-37, et *Sim & McBurney c. Hugo Boss AG* (1996), 67 C.P.R. (3d) 558, à la page 562]. C'est pourquoi l'article « boissons aux fruits et punch aux fruits » sera radié de l'enregistrement.

Pour les motifs susmentionnés, l'état déclaratif des marchandises figurant dans l'enregistrement sera limité à « boissons gazeuses aromatisées aux fruits », conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) of de la Loi.

FAIT À TORONTO (ONTARIO), LE 13 NOVEMBRE 2008.

Jill W. Bradbury
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme
Semra Denise Omer