

## TRADUCTION/TRANSLATION

INSTANCE FONDÉE SUR L'ARTICLE 45  
MARQUE DE COMMERCE : BLACK DIAMOND  
ENREGISTREMENT N° LCD 02073

Le 3 août 2001, à la demande de Sim & McBurney, le registraire a fait parvenir un avis en application de l'article 45 à Parmalat Food Inc., le propriétaire inscrit de la marque de commerce portant le numéro d'enregistrement susmentionné.

La marque de commerce BLACK DIAMOND est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

[TRADUCTION]

- 1) Fromages.
- 2) Un produit alimentaire de la nature d'une trempette, d'un produit à tartiner ou d'une préparation à fondue et un produit similaire à la crème sûre qui peut être utilisé comme sauce ou condiment pour les légumes ou d'autres aliments ou encore comme base pour trempette, produit à tartiner ou préparation à fondue, ainsi que comme sauce pour salades ou mayonnaise.
- 3) Préparation à sauce, préparation pour sauce au fromage, préparation pour sauce à spaghetti, épices d'assaisonnement et viande hachée séchée et assaisonnée.

Aux termes de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, le propriétaire inscrit de la marque de commerce est tenu d'indiquer que la marque a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services que spécifie l'enregistrement, à un moment quelconque au cours de la période de trois ans qui précède immédiatement 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 se situe à un moment quelconque entre le 3 août 1998 et le 3 août 2001.

En réponse à l'avis, l'affidavit de M. Steve Trofimchuk a été déposé avec des pièces. Seul l'inscrivante a présenté des observations écrites. Les deux parties ont été représentées lors de l'audience.

Dans son affidavit, M. Trofimchuk affirme que l'inscrivante vend ses produits fromagers BLACK DIAMOND dans l'ensemble du Canada depuis de nombreuses années et a vendu plusieurs de ces produits au cours de la

période pertinente. Comme pièce B, il fournit des exemples d'emballages de tranches de fromage BLACK DIAMOND, de pains de fromage BLACK DIAMOND, de fromage cheddar BLACK DIAMOND, de fromage à tartiner BLACK DIAMOND et de divers fromages râpés BLACK DIAMOND. Comme pièce B1, il fournit une photocopie de l'emballage du fromage à tartiner BLACK DIAMOND sur lequel les utilisations suggérées pour le produit sont indiquées. Comme pièce C, il fournit une liste intitulée « Code caisse » où les numéros de code de chaque produit fromager sont inscrits. Les pièces D et E sont des copies de factures.

Au paragraphe 8 de son affidavit, il explique que les produits de fromage à tartiner de sa compagnie peuvent être employés à la fois comme produit à tartiner et comme trempette. Ils sont également vendus comme sauce ou condiment pour les légumes ou autres aliments tels que des craquelins ou des croustilles au maïs. Au paragraphe 9, il est indiqué que les produits de

fromage à tartiner peuvent être utilisés comme base pour trempette, produit à tartiner, préparation à fondue et comme sauce pour salades ou mayonnaise.

Au paragraphe 10, M. Trofimchuk affirme que les produits fromagers de l'inscrivant peuvent également être employés comme préparation pour toutes sortes de sauces ou de soupes, notamment pour préparer une sauce, une sauce au fromage ou une sauce à spaghetti. Au paragraphe 11, il ajoute que les produits fromagers de l'inscrivante peuvent aussi être utilisés pour assaisonner de la viande et des légumes.

Comme l'inscrivante a reconnu dans ses observations écrites que la preuve n'établit pas l'emploi de la marque de commerce en liaison avec la « viande hachée séchée et assaisonnée », ces marchandises seront radiées du registre des marques de commerce.

En ce qui concerne les autres marchandises, la partie requérante allègue que le seul emploi de la marque de commerce démontré est en liaison avec les « fromages » et un « produit alimentaire dans le style d'un produit à tartiner ». Elle fait valoir que toutes les autres marchandises devraient être radiées du registre des marques de commerce.

En ce qui concerne les marchandises « fromages » (les marchandises indiquées au paragraphe 1) de la page du registre des marques de commerce), je suis convaincue que la preuve établit clairement l'emploi de la marque de commerce en liaison avec plusieurs sortes de fromages. Par conséquent j'arrive à la conclusion que les marchandises « fromages » doivent être maintenues au registre des marques de commerce.

En ce qui concerne les marchandises [TRADUCTION] « un produit alimentaire de la nature d'une trempette, d'un produit à tartiner ou d'une préparation à fondue et un produit similaire à la crème sûre qui peut être utilisé comme sauce ou condiment pour les légumes ou d'autres aliments ou encore comme base pour trempette, produit à tartiner ou préparation à fondue, ainsi que comme sauce pour salades ou mayonnaise » (ci-après appelées « les marchandises du paragraphe 2) »), l'inscrivante allègue que la preuve démontre l'emploi de la marque de commerce en liaison avec ces marchandises. Elle fait valoir que les marchandises du paragraphe 2) doivent être considérées comme l'unique description d'un produit unique qui possède plusieurs caractéristiques et que l'emploi démontré en liaison avec le « fromage à tartiner » est suffisant pour maintenir l'enregistrement de toute la description. Par ailleurs, la partie requérante soutient que, en raison de la manière dont les marchandises du paragraphe 2) sont décrites, la seule façon ou méthode d'interprétation applicable est celle du bon sens,

soit d'interpréter la description comme une référence à deux produits différents, le premier étant « un produit alimentaire de la nature d'une trempette, d'un produit à tartiner ou d'une préparation à fondue » et le deuxième étant « un produit similaire à la crème sûre qui peut être utilisé comme sauce ou condiment pour les légumes ou d'autres aliments ou encore comme base pour trempette, produit à tartiner ou préparation à fondue, ainsi que comme sauce pour salades ou mayonnaise ». De plus, la partie requérante allègue que, puisque l'emploi de la marque n'a été démontré qu'à l'égard du « fromage à tartiner », seule la description « un produit alimentaire de la nature d'un produit à tartiner » devrait être maintenue.

Je conviens qu'il y a place à interprétation en ce qui concerne les marchandises du paragraphe 2) et j'admets que la description peut être interprétée comme l'unique définition d'un produit unique possédant plusieurs

caractéristiques et que la deuxième partie de la description peut être considérée comme la suite de la description des caractéristiques du produit.

Je conviens également avec l'inscrivante du fait que le produit « fromage à tartiner » présenté en preuve correspond à l'ensemble de la description.

Comme le produit est de la nature d'une (ce que j'interprète comme signifiant que le produit « possède les caractéristiques de ») trempette, d'un produit à tartiner ou d'une préparation à fondue » (comme l'inscrivante le fait valoir à juste titre en raison du terme « ou », le produit n'a qu'à posséder une de ces caractéristiques) et comme ce produit est similaire à la crème sûre qui peut être utilisée comme sauce ou condiment pour les légumes ou d'autres aliments ou encore comme base pour trempette, produit à tartiner ou préparation à fondue, ainsi que comme sauce pour salades ou mayonnaise, j'arrive à la conclusion que l'inscrivant a démontré l'emploi des marchandises du paragraphe 2) en liaison avec la marque et que ces marchandises doivent être maintenues au registre.



En ce qui concerne les marchandises « préparation à sauce, préparation pour sauce au fromage, préparation pour sauce à spaghetti et épices d'assaisonnement » (ci-après appelées « les marchandises du paragraphe 3)), je suis d'accord avec la partie requérante pour affirmer que chacune de ces marchandises constitue une marchandise distincte et qu'aucun de ces produits n'est offert en vente par l'inscrivante.

Il a été établi en preuve que l'inscrivante vend plusieurs sortes de « fromages » en plus du « fromage à tartiner » et, bien que certains des fromages de l'inscrivante puissent être utilisés comme ingrédient pour la préparation à sauce, préparation pour sauce au fromage, préparation pour sauce à spaghetti, je ne vois pas comment, et l'inscrivante ne m'a pas convaincue, un ou plusieurs des produits qu'elle vend (notamment les mélanges de fromages râpés pour Nachos & Tacos) peut être qualifié de préparation à

sauce, préparation pour sauce au fromage, préparation pour sauce à spaghetti, soit un mélange (*mix*) d'ingrédients secs qui ne requiert que l'ajout de liquide. J'appuie mon raisonnement sur les définitions suivantes du terme « *mix* » proposées par certains dictionnaires :

[TRADUCTION]

Le *Webster's Third International Dictionary* de la langue anglaise :

nom :

2 : le résultat d'un mélange : mélange : dans le sens de : un mélange commercial d'ingrédients secs ayant pour but de créer une nourriture qui ne requiert que l'ajout d'eau, et parfois d'œufs ainsi que la cuisson (par ex. croissant) (soupe) (gâteau fait à partir d'une préparation) (un pouding instantané qui nécessite uniquement l'ajout de lait et le mélange du produit).

L'édition nord-américaine du *World English Dictionary* d'Encarta :

nom :

3. substance utilisée pour préparer quelque chose : une substance, plus précisément un certain nombre d'ingrédients secs sous forme de poudre, à partir de laquelle quelque chose est préparé (mélange à gâteau).

*Cambridge International Dictionary of English* :

nom :

2 [d ou n-d] quelque chose qui est vendu sous la forme de poudre à laquelle un liquide, tel que de l'eau, peut être ajouté par la suite : mélange à gâteau/ ciment.

*Cambridge Dictionary of American English* :

nom :

... un mélange est également un produit alimentaire offert en vente auquel il est possible d'ajouter un liquide tel que de l'eau ou du lait pour préparer de la nourriture : un mélange à gâteau.

À mon avis, comme aucun des fromages de l'inscrivante ne peut être considéré comme un mélange d'ingrédients secs pour la préparation d'une sauce, d'une sauce au fromage ou d'une sauce à spaghetti nécessitant l'ajout d'eau ou d'un liquide quelconque, je conclus que l'inscrivante n'a pas démontré l'emploi de sa marque de commerce en liaison avec les marchandises « préparation à sauce, préparation pour sauce au fromage, préparation pour sauce à spaghetti » et que ces marchandises doivent être radiées du registre des marques de commerce.

De façon similaire, j'arrive à la conclusion qu'aucune des marchandises vendues par l'inscrivante ne peut être qualifiée d'« épices d'assaisonnement ». Je suis entièrement d'accord avec la partie requérante qui affirme que les marchandises « épices d'assaisonnement » devraient être « une quelconque plante aromatique ou au goût piquant, telle que la cannelle ou la muscade, employée pour assaisonner de la nourriture ou des boissons » et, manifestement, les produits de l'inscrivante ne sont pas des épices et ne peuvent être perçus comme tels. Comme l'emploi de la marque

n'a pas été démontré en liaison avec les épices d'assaisonnement, j'arrive par conséquent à la conclusion que les marchandises « épices d'assaisonnement » doivent également être radiées du registre des marques de commerce.

Compte tenu de ce qui précède, seules les marchandises énumérées aux paragraphes 1) et 2) seront maintenues au registre.

L'enregistrement n° LCD 02073 sera modifié en conséquence conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la *Loi*.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 18 DÉCEMBRE 2003.

D Savard  
Agente d'audience principale  
Article 45

