

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : SUNFRESH
N° D'ENREGISTREMENT : TMA 108,166

Le 26 avril 2000, à la demande de Sunny Fresh Foods Inc., le registraire a donné un avis suivant l'article 45 à Sunfresh Limited, le propriétaire inscrit de la marque de commerce visée par l'enregistrement susmentionné.

L'enregistrement de la marque de commerce SUNFRESH vise un emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

- 1) Viandes, lait, oeufs, beurre, margarine, beurre d'arachide, pain et biscuits.
- 2) Gâteau, pâtisseries et bonbons.
- 3) Fromage.
- 4) Farine.
- 5) Sauce pour salade et croustilles.
- 6) Javellisant et détersif.

En réponse à l'avis, l'affidavit de Robert Georges Chenaux, accompagné de pièces, a été produit. Seule la partie à la demande de qui l'avis a été donné a présenté des observations écrites. Le titulaire de l'enregistrement a demandé une audience; une audience a été fixée, mais elle a été annulée, les deux parties ayant décidé de ne pas y assister.

Dans son affidavit, M. Chenux déclare que Loblaw Brands Limited et Sunfresh Limited (« Sunfresh ») sont des filiales en pleine propriété de Loblaws Inc. (« Loblaws »), et que Loblaw Brands Limited, Loblaws et Sunfresh, qui exploitent leur entreprise dans des lieux communs et qui ont les mêmes dirigeants et administrateurs, fonctionnent, à des fins pratiques, comme une organisation commerciale unique et fusionnée. Il indique que Sunfresh s'occupe de la vente de produits de marques contrôlées de Loblaws, et que parmi ces produits réputés vendus par Sunfresh Limited figurent les produits de marques PC, PC Script, LE CHOIX DU PRÉSIDENT et LE CHOIX DU PRÉSIDENT & Dessin, ainsi que des produits sans nom. Il précise que Sunfresh est autorisée par Loblaws à employer ces marques de commerce, et qu'elle l'a toujours été à toute époque pertinente. En ce qui concerne la marque SUNFRESH, il déclare que celle-ci est montrée sur tous les emballages et sur tout le matériel publicitaire s'y rapportant, lesquels portent également les marques de commerce susmentionnées.

Il affirme que, pendant la période pertinente, la marque de commerce SUNFRESH a été continuellement apposée sur l'emballage d'une vaste gamme de produits alimentaires et de produits d'entretien domestique de grande consommation, dont les marchandises énumérées dans l'enregistrement visé par la présente procédure. Il estime qu'au cours des cinq dernières années les ventes de produits portant la marque de commerce ont dépassé 9,5 milliards de dollars. Comme pièce A, il produit des emballages représentatifs de la façon dont la marque de commerce SUNFRESH est montrée sur les produits.

Après avoir examiné les éléments de preuve, j'estime clair que des ventes des marchandises ont

été réalisées au Canada pendant la période pertinente. Cependant, je note qu'aucun des emballages produits ne porte la marque de commerce SUNFRESH « en tant que telle ». Le mot SUNFRESH se trouve combiné avec d'autres éléments de la façon suivante : SUNFRESH LIMITED ou SUNFRESH LIMITED/LIMITÉE. Par conséquent, la seule question en litige en l'espèce consiste à savoir si l'emploi établi par la preuve constitue un emploi de la marque de commerce SUNFRESH « en tant que telle ». Selon moi, ce n'est pas le cas. L'emploi établi par la preuve semble davantage constituer un emploi du nom commercial Sunfresh Limited ou Sunfresh Limited/Limitée qu'un emploi de la marque de commerce SUNFRESH.

Dans l'affaire *Road Runner Trailer Mfg. Ltd. c. Road Runner Trailer Co. Ltd. et al.* (1984) 1 C.P.R. (3d) 443 (C.F. 1^{re} inst.), le juge Rouleau a examiné la question de savoir si l'emploi d'une marque de commerce comme partie d'une raison sociale constitue une emploi de la marque de commerce « en tant que telle ». Aux pages 448 et 449, il affirme ce qui suit :

Lorsqu'une marque fait partie d'une raison sociale, cela ne constitue pas un obstacle. On doit se montrer réticent à maintenir une telle marque, mais cela est toléré en certaines circonstances. Il n'existe pas de preuve prédominante; mais, d'autre part, le registraire était prudent et conscient des pièges qui existent lorsqu'une marque de commerce fait partie d'une raison sociale. Il a été convaincu que la marque ressortait davantage et constituait un élément distinctif de la raison sociale, ce qu'il a jugé être un emploi constitutif de la marque de commerce. La marque était attachée aux produits fabriqués par le déposant et, selon les propres termes du registraire [TRADUCTION] « il ne fait aucun doute à mon esprit que le déposant à (sic) employé la marque " Road Runner Trailer " de manière à distinguer ses remorques de celles des autres ». Les tribunaux américains déclarent devoir être convaincus que la marque de commerce employée conjointement avec le nom commercial suffit à identifier et distinguer le produit, qu'elle est attachée aux marchandises, que, bien que l'étiquette comporte une adresse du fabricant, elle n'identifie pas simplement cette adresse, mais fait ressortir et permet de distinguer la marque, qu'il doit être statué sur l'enregistrement d'une raison sociale, lorsqu'elle est également utilisée comme marque de commerce, selon les circonstances propres à chaque cas, et que l'opinion selon laquelle un nom de compagnie constitue un nom commercial est une

opinion réfutable.

En l'espèce, rien ne différencie le mot SUNFRESH des autres éléments. Le mot SUNFRESH ne ressort pas davantage que les autres éléments. Par conséquent, à mon avis, la perception qu'aurait la personne moyenne en voyant les mots Sunfresh Limited ou Sunfresh Limited/Limitée serait qu'il s'agit d'un emploi d'une raison sociale et non d'un emploi du mot SUNFRESH en tant que marque de commerce.

Compte tenu de ce qui précède, je conclus que le titulaire de l'enregistrement n'a pas établi l'emploi de sa marque de commerce SUNFRESH.

L'enregistrement n° TMA 108,166 sera radié conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), CE 23^e JOUR D'OCTOBRE 2003.

D. Savard
Agente d'audience principale
Section de l'article 45