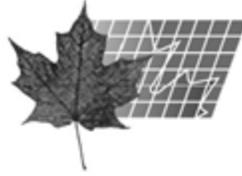


OPIC



CIPO

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

**Référence : 2017 COMC 146**

**Date de la décision : 2017-10-30**

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,  
NON RÉVISÉE]**

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE  
L’ARTICLE 45**

**Ballagh & Edward LLP**

**Partie requérante**

**et**

**International Biscuits Limited**

**Propriétaire inscrite**

**LMC504,299 pour la marque de  
commerce BUTTERKIST**

**Enregistrement**

[1] Le 6 novembre 2015, à la demande de Ballagh & Edward LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à International Biscuits Limited (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC504,299 de la marque de commerce BUTTERKIST (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants [TRADUCTION] :

- 1) Biscuits secs et craquelins.
- 2) Farine, pain, biscuits, gâteaux et pâtisseries.

[3] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l'égard de chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, qu'il précise la date à laquelle la marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour établir l'emploi s'étend du 6 novembre 2012 au 6 novembre 2015.

[4] La définition pertinente d'emploi en liaison avec des produits est énoncée à l'article 4(1) de la Loi, lequel est ainsi libellé :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits 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 de simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte de la procédure en vertu de l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l'emploi soit peu élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1<sup>re</sup> inst)] et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co Ltd c le Registraire des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1<sup>re</sup> inst)], il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement pendant la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co et al* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Marilyn Anderson, secrétaire générale de la Propriétaire, souscrit le 26 mai 2016 à Kingston, en Jamaïque. Aucune des parties n'a produit de représentations écrites; la tenue d'une audience n'a pas été sollicitée.

## LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[7] Dans son affidavit, Mme Anderson atteste que la Propriétaire est une entreprise de fabrication de biscuits secs, de craquelins et de biscuits [TRADUCTION] « dont les débuts remontent à la fin des années 1960 en Jamaïque ». Elle fait valoir que la Marque est employée en liaison avec des biscuits secs, des craquelins et des biscuits au Canada depuis 1992, et que la Propriétaire a vendu chaque année ces produits au Canada par l'intermédiaire d'un distributeur depuis 1992. Ainsi, elle atteste que la Marque a été employée au Canada pendant la période pertinente en liaison avec des [TRADUCTION] « biscuits secs, des craquelins et des biscuits ».

[8] Mme Anderson atteste que Seprod Limited est la société mère de la Propriétaire et agit en tant qu'entreprise de distribution et d'exportation des produits de la Propriétaire, y compris lesdits biscuits secs, craquelins et biscuits vendus au Canada en liaison avec la Marque. Mme Anderson confirme que la Marque figure sur les factures et sur l'emballage des produits vendus par la Propriétaire.

[9] À l'appui de son allégation d'emploi en ce qui concerne les [TRADUCTION] « biscuits secs, craquelins et biscuits », les pièces suivantes sont jointes à l'affidavit de Mme Anderson :

- La pièce B est constituée de trois factures montrant des ventes réalisées par Seprod auprès de Grace Kennedy (Ontario) Inc., toutes datées de la période pertinente. Chacune des factures indique que le Canada est le « country of final destination » [pays de destination finale]. Les factures documentent la vente de divers produits, y compris les suivants : « BUTTERKIST shortbread cookies » [sablés BUTTERKIST], « BUTTERKIST butter cookies » [petits-beurre BUTTERKIST], « BUTTERKIST ginger cookies » [biscuits secs au gingembre BUTTERKIST], « BUTTERKIST coconut cookies » [biscuits secs à la noix de coco BUTTERKIST]; et « BUTTERKIST festival cookies » [biscuits secs festival BUTTERKIST]. Je souligne que les factures font également état de la vente d'un produit appelé « OVALTINE biscuit » [biscuit OVALTINE]; toutefois, aucun « craquelin » ni « biscuit » BUTTERKIST ne figure sur les factures.
- La pièce C est constituée de copies de cinq étiquettes pour les produits BUTTERKIST. Sur l'emballage, les produits sont désignés comme suit : « Coconut Cookies » [biscuits

secs à la noix de coco], « Butter Cookies » [petits-beurre], « Festival Almond Cookies » [biscuits secs aux amandes festival], « Ginger Cookies » [biscuits secs au gingembre] et « Shortbread Butter Cookies » [sablés au beurre]. La Marque figure sur chaque emballage dans une police stylisée. Les renseignements sur les produits, comme la liste d'ingrédients et les renseignements sur l'entreprise de fabrication, sont inscrits en anglais, en français et en espagnol. L'étiquette indique que les produits ont été fabriqués par la Propriétaire et désigne cette dernière comme étant [TRADUCTION] « membre du Seprod Group of Companies ». Mme Anderson confirme que les étiquettes sont représentatives de l'emballage canadien de ces produits pendant la période pertinente.

- La pièce D est constituée de six photographies de présentoirs de produits qui, atteste Mme Anderson, sont représentatifs des « biscuits secs, craquelins et biscuits [de la Propriétaire] vendus dans les magasins de détail au Canada ». Mme Anderson atteste que les photographies ont été prises en mars 2016 dans des magasins de détail au Canada. Elle fait valoir que, bien que ces photographies aient été prises en dehors de la période pertinente, elles sont représentatives de la manière dont les produits de la Propriétaire auraient été vendus au Canada pendant la période pertinente.

[10] Je souligne que les produits BUTTERKIST qui figurent sur les photographies produites comme pièce D sont compatibles avec les emballages de produit montrés dans la pièce C. Je souligne également que, alors que les étiquettes de prix des magasins désignent les produits BUTTERKIST présentés comme étant des [TRADUCTION] « biscuits secs », les produits « OVALTINE » et « MUNCHEE » placés à proximité sont identifiés comme étant des [TRADUCTION] « biscuits » sur les étiquettes de prix des magasins.

#### ANALYSE

[11] Premièrement, l'affidavit de Mme Anderson ne dit rien au sujet des produits visés par l'enregistrement [TRADUCTION] « farine, pain, ... gâteaux et pâtisseries ». Comme je ne dispose d'aucune preuve d'emploi de la Marque en liaison avec de tels produits, ni de preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

[12] Autrement, Mme Anderson fait valoir que, pendant la période pertinente, la Propriétaire a vendu des [TRADUCTION] « biscuits secs, craquelins et biscuits » au Canada en liaison avec la Marque. La question en l'espèce est la suivante : ayant établi la distinction entre « biscuits secs », « craquelins » et « biscuits » dans son enregistrement, la Propriétaire est tenue de produire en conséquence une preuve à l'égard de chacun des produits spécifiés [selon *John Labatt, supra*]. Ici, la preuve établit que la Marque a été employée en liaison avec des produits désignés sur les factures de vente, l'emballage des produits et les étiquettes de prix des magasins comme étant des [TRADUCTION] « biscuits secs ». Ainsi, les termes ordinaires du commerce pour les produits BUTTERKIST présentés en preuve semblent être « cookies » [biscuits secs].

[13] Malgré l'allégation d'emploi de Mme Anderson, je ne suis pas en mesure de relever d'autres produits BUTTERKIST dans la preuve qui justifieraient le maintien de l'enregistrement à l'égard des [TRADUCTION] « craquelins » ou des « biscuits ». Si la Propriétaire a vendu des [TRADUCTION] « craquelins » ou des « biscuits » en liaison avec la Marque au Canada pendant la période pertinente, cela ne ressort pas clairement de la preuve dans son ensemble.

[14] Compte tenu de ce qui précède, je suis seulement convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les produits [TRADUCTION] « biscuits secs » visés par l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi. En l'absence d'une preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

## DÉCISION

[15] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi, et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera modifié afin de radier les [TRADUCTION] « craquelins » des produits (1) et la totalité des produits (2).

[16] L'état déclaratif des produits modifié sera libellé comme suit [TRADUCTION] : « Biscuits secs ».

---

Andrew Bene  
Agent d'audience  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Sophie Ouellet, trad.a.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE  
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA  
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

---

Aucune audience tenue

**AGENT(S) AU DOSSIER**

Norton Rose Fulbright Canada LLP/S.E.N.C.R.L.,s.r.l.

POUR LA PROPRIÉTAIRE  
INSCRITE

Ballagh & Edward LLP

POUR LA PARTIE  
REQUÉRANTE