



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

Référence : 2018 COMC 93

Date de la décision : 2018-08-28

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

Parlee McLaws LLP

Partie requérante

et

Barry Callebaut AG

Propriétaire inscrite

**LMC837,071 pour la marque de
commerce
CHOCOLATE MASTERS & DESSIN**

Enregistrements

**LMC377,673 pour la marque de
commerce
CHOCOLATE MASTERS & DESSIN**

[1] Le 13 avril 2016, à la demande de Parlee McLaws 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 Barry Callebaut AG (Callebaut), la propriétaire inscrite des enregistrements n^{os} LMC837,071 et LMC377,673 pour les marques de commerce CHOCOLATE MASTERS & DESSIN, reproduites ci-dessous (les Marques) :

Chocolate Masters

LMC837,071
(le Dessin en caractères cursifs)



LMC377,673
(le Dessin d'ellipse)

[2] Le Dessin en lettres cursives, qui est constitué des mots « Chocolate Masters » [maîtres chocolatiers] en caractères cursifs avec soulignement de « Masters » [maîtres], est enregistré pour emploi en liaison avec les produits [TRADUCTION] « chocolat et produits de chocolat, nommément coupes en chocolat, décorations en chocolat et copeaux de chocolat ».

L'enregistrement renferme la revendication de couleur suivante [TRADUCTION] : « Les mots « Chocolate Masters » [maîtres chocolatiers] sont brun foncé, et la ligne sous le mot 'Masters'[maîtres] est brun clair. »

[3] Le Dessin d'ellipse, qui est constitué des mots « Chocolate Masters » [maîtres chocolatiers] en caractères cursifs légèrement différents dans un cadre elliptique, est enregistré pour emploi en liaison avec les produits [TRADUCTION] « chocolat et produits de chocolat, nommément coupes en chocolat, décorations en chocolat et copeaux de chocolat ».

[4] L'avis enjoignait à Callebaut de fournir une preuve établissant que les Marques ont été employées au Canada en liaison avec les produits spécifiés dans les enregistrements (les Produits) à un moment quelconque entre le 13 avril 2013 et le 13 avril 2016. Si les Marques n'avaient pas été ainsi employées, Callebaut devait fournir une preuve établissant les dates auxquelles les Marques ont été employées en dernier lieu et les raisons du défaut d'emploi depuis cette date.

[5] 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.

[6] Il est bien établi que l'article 45 de la Loi a pour objet et portée d'offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». À ce titre, le niveau de preuve auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu élevé [*Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd*, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270]. Le propriétaire inscrit doit seulement établir une preuve *prima facie* d'emploi au sens des articles 4 et 45 de la Loi [voir *Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184, 90 CPR (4th) 428, au paragraphe 2].

[7] Je souligne que, pendant la plus grande partie de la période pertinente, jusqu'au 4 avril 2016, les Marques étaient inscrites au nom de la prédécesseure en titre de Callebaut, Barry Callebaut Decorations B.V. Une confirmation de cession datée du 1^{er} mars 2016 a été produite à l'appui du transfert des Marques à Callebaut; la date de la cession originale n'est pas inscrite au dossier.

[8] En réponse aux avis du registraire, Callebaut a produit la déclaration solennelle de Jean-Jacques Berjot, faite le 9 novembre 2016. Aucune des parties n'a produit de représentations écrites; la tenue d'une audience n'a pas été sollicitée.

PREUVE DE CALLEBAUT

[9] Dans sa déclaration, M. Berjot atteste qu'il est le directeur commercial pour le Canada de la division Gourmet & Décorations du groupe Callebaut et qu'il est employé par Barry Callebaut USA, LLC (Callebaut USA). Il affirme que Callebaut fait partie du groupe Callebaut et que Callebaut USA et Barry Callebaut Canada Inc. (Callebaut Canada) sont des filiales en propriété exclusive de Callebaut ou d'une filiale de Callebaut.

[10] M. Berjot affirme que, au cours de la période pertinente, Callebaut USA et Callebaut Canada étaient autorisées sous licence par Callebaut à employer les Marques. Il affirme également que [TRADUCTION] « Callebaut, en tant que propriétaire des [Marques], a exercé, en vertu des licences, un contrôle direct ou indirect sur les caractéristiques ou la qualité des Produits sur lesquels les [Marques] étaient apposées ou auxquelles ils étaient liés et qu'elle a exercé un tel contrôle ».

[11] M. Berjot affirme que Callebaut exploite un commerce interentreprises de fabrication de chocolat et de cacao et qu'elle est [TRADUCTION] « le premier fournisseur mondial de produits de

chocolat et de cacao de haute qualité ». Il explique que Callebaut [TRADUCTION] « dessert l'ensemble de l'industrie alimentaire, qu'il s'agisse de producteurs de produits alimentaires industriels ou d'artisans ou de consommateurs de ses produits de chocolat et de cacao ». Il précise que ces produits sont vendus par l'intermédiaire de Callebaut USA et de Callebaut Canada aux clients qui comprennent des grossistes de produits de boulangerie-pâtisserie et d'autres fournisseurs de produits et d'ingrédients alimentaires.

[12] En ce qui concerne l'emploi des Marques, M. Berjot atteste que, au cours de la période pertinente, les Marques ont été présentées sur des documents qui accompagnaient les livraisons de coupes en chocolat, de décorations en chocolat et de copeaux de chocolat à des clients canadiens. À cet égard, il joint à sa déclaration les pièces suivantes :

- La pièce A-1 est constituée de deux listes de prix intitulées « Chocolate Masters Decoration Blowout Sale! » [grande vente de décorations de Chocolate Masters!], énumérant des produits comme diverses coupes, décorations, copeaux et coques de truffes. Je souligne que les descriptions de produits commencent toutes par les lettres « CM » qui, explique M. Berjot, font référence au produit « Chocolate Masters ». Le pied de page de chacune des listes indique les numéros de téléphone de deux « Barry Callebaut customer service representative[s] » [représentants du service à la clientèle de Barry Callebaut], ainsi que l'adresse de Callebaut Canada. Le Dessin d'ellipse est présenté bien en vue au haut de chacune des listes de prix.
- La pièce A-2 est un catalogue de produits de six pages se rapportant aux « Chocolate Masters ready made quality decorations and tailor made chocolate innovations » [décorations de qualité prêtes à l'usage et innovations de chocolat sur mesure de Chocolate Masters]. Le catalogue comprend des images et de courtes descriptions de diverses formes de chocolat et produits de chocolat, y compris des coupes, des décorations, des copeaux, des coques de truffes et des anneaux de serviette. Les descriptions de catégorie de produits comprennent des références aux « Chocolate Masters chocolate decorations » [décorations en chocolat de Chocolate Masters] et aux « Chocolate Masters truffle shells » [coques de truffes de Chocolate Masters]. Le catalogue indique les coordonnées des membres de l'équipe des ventes de Barry

Callebaut au Canada, y compris M. Berjot. La page titre arbore bien en vue le Dessin d'ellipse, au-dessus des mots « Gourmet Collection » [collection gourmet] en petits caractères simples.

- La pièce A-3 comprend cinq factures, datées du 29 août 2013 au 13 mai 2014, faisant état de ventes de divers chocolats et produits de chocolat par Callebaut USA à des entreprises du Québec, de l'Ontario et de la Colombie-Britannique. M. Berjot indique que chacune de ces entreprises est une fournisseuse ou une grossiste de produits de boulangerie-pâtisserie ou d'autres produits et ingrédients alimentaires. Parmi les produits facturés se trouvent des produits qui figurent dans les listes de prix et le catalogue produits en pièce, y compris des coupes, des décorations, des copeaux et des coques de truffes. Les descriptions de produits présentées pour ces inscriptions commencent par les lettres « CM » ou l'abréviation « Choc. Masters » [maîtres choco.], et leurs codes de produits correspondent à ceux indiqués dans les listes de prix et le catalogue. M. Berjot affirme que les factures produites en pièce sont représentatives des factures faisant état de la vente des Produits au Canada dans la pratique normale du commerce.

[13] M. Berjot atteste que l'une ou les deux listes de prix étaient comprises dans des livraisons des Produits faites à des clients canadiens au cours de la période pertinente et que les clients ont employé ces listes de prix pour faire des commandes. Dans le même ordre d'idées, il atteste que le catalogue était compris dans ces livraisons et a servi aux clients pour commander les Produits. Je souligne également que, dans le cas de trois des quatre acheteurs facturés, l'adresse de facturation est la même que l'adresse de livraison.

[14] M. Berjot souligne que, [TRADUCTION] « dans la pratique normale du commerce de Callebaut, tous les [Produits] ont été achetés et reçus au Canada par des acheteurs au cours de la Période pertinente, et des documents arborant les [Marques] bien en vue ont accompagné les produits au moment de leur réception ».

ANALYSE

[15] Tel qu'il est indiqué ci-dessus, Callebaut a produit une confirmation de cession auprès du registraire le 4 avril 2016. Cependant, M. Berjot atteste que, au cours de la période pertinente,

Callebaut USA et Callebaut Canada étaient autorisées sous licence par Callebaut à employer les Marques et que Callebaut, [TRADUCTION] « en tant que propriétaire des Marques de commerce », a exercé un contrôle sur les caractéristiques ou la qualité des Produits visés par les licences. Cette propriété est conforme à la preuve dont je dispose, y compris la déclaration expresse de M. Berjot selon laquelle les clients au Canada ont reçu tous les Produits et les documents les accompagnant au cours de la période pertinente dans la pratique normale du commerce de *Callebaut*. Quoi qu'il en soit, M. Berjot affirme expressément que, au cours de la période pertinente, le *propriétaire* des Marques a exercé un contrôle sur les caractéristiques ou la qualité des Produits sur lesquels les Marques étaient apposées sous licence. Par conséquent, aux fins de la présente affaire, je suis convaincue que tout emploi établi des Marques au cours de la période pertinente s'applique au profit de la propriétaire.

[16] En ce qui concerne cet emploi, M. Berjot affirme clairement que les Marques ont été employées au Canada en liaison avec les Produits au cours de la période pertinente. Son affirmation est étayée par des factures représentatives faisant état de ventes et de livraisons des Produits à des entreprises au Canada en liaison avec la présentation des Marques sur les listes de prix et dans un catalogue qui, atteste-t-il, a accompagné les Produits au moment de la livraison. Bien que la page titre du catalogue arbore le Dessin en caractères cursifs immédiatement au-dessus des mots « Gourmet Collection » [collection gourmet], la marque figurative se démarque des mots descriptifs en caractères plus petits, de sorte que le Dessin en caractères cursifs est perçu en soi.

[17] La Cour d'appel fédérale a statué que la présentation d'une marque de commerce sur des documents imprimés qui accompagnent des produits au moment de leur transfert dans la pratique normale du commerce peut constituer un emploi en liaison avec les produits dans certaines circonstances, lorsqu'il y a avis de liaison entre la marque de commerce et les produits [voir *BMW Canada Inc c Nissan Canada Inc*, 2007 CAF 255, 60 CPR (4th) 181]. La présentation d'une marque de commerce dans des catalogues et des documents semblables servant à passer des commandes peut également donner l'avis de liaison exigé [voir, à titre d'exemple, *Dart Industries Inc c Baker & McKenzie LLP*, 2013 CF 97, 2013 CarswellNat 188]. Il a également été statué que des factures présentant des codes de style ou de produits qui correspondent aux inscriptions de catalogues utilisés pour passer des commandes peut maintenir l'avis de liaison

donné par les catalogues [voir *Rosenstein c Elegance Rolf Offergelt GmbH* (2005), 47 CPR (4th) 196 (COMC); et *Plastibec Inc c Newell Window Furnishings Inc*, 2011 COMC 106, 2011 CarswellNat 2653].

[18] En l'espèce, je suis convaincue que l'avis de liaison exigé a été donné par les listes de prix et le catalogue arborant les Marques. Après examen des documents et compte tenu des déclarations solennelles de M. Berjot, j'admets qu'au moins certains clients auraient utilisé ces listes de prix et ces catalogues pour passer leurs commandes. De plus, compte tenu de la preuve de M. Berjot relative au fait que ces documents étaient compris dans les livraisons des produits achetés, je suis convaincue que l'avis de liaison a été maintenu lorsque les produits ont été transférés aux acheteurs. En outre, la correspondance des codes de produits présentés dans les listes de prix et le catalogue aux codes de produits et aux inscriptions « CM » ou « Choc. Masters » [maîtres choco.] présentées dans les factures au moment de la livraison donnerait un avis de liaison supplémentaire.

[19] Bien que les Marques soient seulement présentées au haut des listes de prix et du catalogue, je suis convaincue que leur présentation en l'espèce donne un avis de liaison entre les Marques et chacun des produits énumérés dans les documents. À cet égard, la principale considération est celle de [TRADUCTION] « savoir si la marque de commerce est employée comme marque de commerce pour décrire les marchandises [...] donnant ainsi à la personne à qui sont transférées les marchandises un avis suffisant de cet emploi » [voir *Tint King of California Inc c Canada (Registraire des marques de commerce)*, 2006 CF 1440, 56 CPR (4th) 223, au paragraphe 32]. Cette détermination dépend de facteurs comme l'importance de la place qu'occupe la marque de commerce, si d'autres marques de commerce figurent dans le document et si d'autres produits ou fabricants sont mentionnés [voir *Hortilux Schreder BV c Iwasaki Electric Co*, 2012 CAF 321, 2012 CarswellNat 4836, aux paragraphes 11 et 12].

[20] En l'espèce, chacune des Marques figure bien en vue dans les documents en question et les seuls produits qui y sont énumérés sont du chocolat et des produits de chocolat. De plus, bien que certains produits portent des noms de styles créatifs, ils ne semblent pas liés à d'autres fabricants ou à d'autres marques. Par conséquent, je suis convaincue que les Marques seraient

perçues comme désignant la gamme de chocolats et de produits de chocolat indiqués dans les listes de prix et le catalogue.

[21] Comme je l'ai souligné ci-dessus, je suis également convaincue que l'avis de liaison ainsi donné a été maintenu par la présentation des Marques dans les nouveaux exemplaires des listes de prix et du catalogue livrés avec les produits achetés et par la correspondance des codes de produits présentés dans les factures livrées avec les produits.

DÉCISION

[22] Compte tenu de tout ce qui précède, je suis convaincue que Callebaut a établi l'emploi des Marques en liaison avec les produits visés par l'enregistrement au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi.

[23] En conséquence, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

Oksana Osadchuk
Agente d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay, trad.

**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

ROBIC

POUR LA PROPRIÉTAIRE INSCRITE

Parlee McLaws LLP

POUR LA PARTIE REQUÉRANTE